



---

**Europäisches  
Patentamt**

---

**European  
Patent Office**

---

**Office européen  
des brevets**

---

**Sonderausgabe Nr. 3  
zum Amtsblatt 2001**

---

**Special edition No. 3 of  
the Official Journal 2001**

---

**Edition spéciale n° 3  
du Journal officiel 2001**

**Rechtsprechung**

**Case Law**

**Jurisprudence**

Die Rechtsprechung  
der Beschwerde-  
kammern des EPA  
im Jahr 2000

EPO Board of Appeal  
Case Law in 2000

La jurisprudence  
des chambres  
de recours de  
l'OEB en 2000

---

ISSN 0170/9291

---

---

**Herausgeber und Schriftleitung**

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

**Für den Inhalt verantwortlich**

Referat 3.0.30

**Published and edited by**

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

**Responsible for the content**

Department 3.0.30

**Publication et rédaction**

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

**Responsable de la rédaction**

Service 3.0.30

**RECHTSPRECHUNG DER  
BESCHWERDEKAMMERN  
UND DER GROSSEN  
BESCHWERDEKAMMER  
IM JAHR 2000**
**Inhaltsverzeichnis 1**
**VORWORT des Vizepräsidenten 1**
**TEIL I 2**
**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDE-  
KAMMERN IM JAHR 2000 2**

1. Einleitung	2
2. Statistik	2
3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern	7
3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerde- kammer	7
3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern	8
3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	8
3.3.1 Eingänge 2000	8
3.3.2 Erledigungen 2000	9
3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2000	9
3.4 Verfahrensdauer	9
3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache	9
4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3	9
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmel- dern und Vertretern	10
6. Personalstand und Geschäftsverteilung	11
7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern	11
7.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet	11
7.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt	11
7.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM	12
7.4 Volltext-Datenbank PALDAS	12
7.5 Ergänzende Publikationen der GD 3	13

**TEIL II 14**
**RECHTSPRECHUNG DER  
BESCHWERDEKAMMERN UND DER  
GROSSEN BESCHWERDEKAMMER  
IM JAHR 2000**
**I. PATENTIERBARKEIT 14**
**A. Patentfähige Erfindungen 14**

1. Technischer Charakter der Erfindung	14
1.1 Computerbezogene Erfindungen	16
1.2 Wiedergabe von Informationen	17
2. Medizinische Verfahren	19
2.1 Der Ausschluß der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ	19
2.2 Therapeutische Verfahren	19

**B. Neuheit 20**

1. Stand der Technik	20
1.1 Zugänglichmachung	20
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	20
1.1.2 Begriff der "Öffentlichkeit"	21
2. Beurteilung der Neuheit	22

**BOARD OF APPEAL AND  
ENLARGED BOARD OF  
APPEAL CASE LAW 2000**
**Contents 1**
**FOREWORD by the Vice-President 1**
**PART I 2**
**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES  
IN 2000 2**

1. Introduction	2
2. Statistics	2
3. More about the boards' activities	7
3.1 Enlarged Board of Appeal	7
3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal	8
3.3 Disciplinary Board of Appeal	8
3.3.1 New cases 2000	8
3.3.2 Cases settled in 2000	9
3.3.3 Cases pending on 31.12.2000	9
3.4 Length of proceedings	9
3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language	9
4. Developments in Directorate-General 3	9
5. Contacts with national courts, applicants and representatives	10
6. Number of staff and distribution of responsibilities	11
7. Information on board of appeal case law	11
7.1 Publication of decisions on the Internet	11
7.2 Publication of decisions in the Official Journal	11
7.3 Case law data on CD-ROM	12
7.4 PALDAS full-text database	12
7.5 Further publications by DG 3	13

**PART II 14**
**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED  
BOARD OF APPEAL CASE LAW 2000**
**I. PATENTABILITY 14**
**A. Patentable inventions 14**

1. Technical nature of the invention	14
1.1 Computer-related inventions	16
1.2 Presentation of information	17
2. Medical methods	19
2.1 The exclusion of industrial applicability under Article 52(4) EPC	19
2.2 Therapeutical methods	19

**B. Novelty 20**

1. State of the art	20
1.1 Availability to the public	20
1.1.1 The concept of "making available"	20
1.1.2 The concept of "the public"	21
2. Assessing novelty	22

**LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS ET  
DE LA GRANDE CHAMBRE DE  
RECOURS EN 2000**
**Table des matières 1**
**AVANT-PROPOS du Vice-Président 1**
**PREMIERE PARTIE 2**
**ACTIVITES DES CHAMBRES DE  
RECOURS EN 2000 2**

1. Introduction	2
2. Données statistiques	2
3. Autres informations concernant les activités des chambres de recours	7
3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours	7
3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques	8
3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire	8
3.3.1 Recours reçus en 2000	8
3.3.2 Affaires réglées en 2000	9
3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2000	9
3.4 Durée des procédures	9
3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure	9
4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3	9
5. Contacts avec les instances judiciaires nationales, les demandeurs et les mandataires	10
6. Effectifs et répartition des affaires	11
7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours	11
7.1 Publication des décisions dans l'Internet	11
7.2 Publication des décisions au Journal officiel de l'OEB (JO OEB)	11
7.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence	12
7.4 Banque de données en texte intégral PALDAS	12
7.5 Publications complémentaires de la DG 3	13

**DEUXIEME PARTIE 14**
**LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA  
GRANDE CHAMBRE DE RECOURS  
EN 2000**
**I. BREVETABILITE 14**
**A. Inventions brevetables 14**

1. Nature technique de l'invention	14
1.1 Inventions incluant des ordinateurs	16
1.2 Présentation d'informations	17
2. Méthodes de traitement médical	19
2.1 Exclusion de l'applicabilité industrielle au titre de l'article 52(4) CBE	19
2.2 Méthodes thérapeutiques	19

**B. Nouveauté 20**

1. Etat de la technique	20
1.1 Accessibilité au public	20
1.1.1 Notion d'accessibilité	20
1.1.2 Définition du terme "public"	21
2. Appréciation de la nouveauté	22

3. Beurteilung des Stands der Technik	22	3. Assessment of the state of the art	22	3. Appréciation de l'état de la technique	22
3.1 Eine Entgegenhaltung muß die Erfindung so beschreiben, daß der Fachmann sie ausführen kann	22	3.1 The prior-art document must describe the invention sufficiently for the skilled person to be able to carry it out	22	3.1 L'antériorité doit décrire l'invention d'une façon suffisante pour que l'homme du métier puisse la réaliser	22
3.1.1 Allgemeine Fragen	22	3.1.1 General issues	22	3.1.1 Questions générales	22
3.1.2 Vorbenutzung	22	3.1.2 Prior use	22	3.1.2 Usage antérieur	22
4. Bestimmung des Offenbarungsgehalts	23	4. Determining the contents of the disclosure	23	4. Détermination du contenu de la divulgation	23
4.1 Auslegung	23	4.1 Interpretation	23	4.1 Interprétation	23
4.2 Offenbarung – andere Formulierung	24	4.2 Disclosure – difference in wording	24	4.2 Divulgation – différence de formulation	24
4.3 Zufällige Offenbarung	24	4.3 Accidental disclosure	24	4.3 Divulgation fortuite	24
5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen	25	5. Chemical inventions and selection inventions	25	5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	25
5.1 Neuheit von chemischen Verbindungen und Gruppen von Verbindungen	25	5.1 Novelty of chemical compounds and groups of compounds	25	5.1 Nouveauté de composés chimiques et de groupes de produits	25
6. Neuheit der Verwendung	27	6. Novelty of use	27	6. Nouveauté de l'utilisation	27
6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung – Neuheit der neuen therapeutischen Anwendung	27	6.1 Second (further) medical use – novelty of the new therapeutical application	27	6.1 Deuxième (autre) application thérapeutique – nouveauté de la nouvelle application thérapeutique	27
6.2 Zweite (weitere) nicht-medizinische Verwendung	28	6.2 Second (further) non-medical use	28	6.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique	28
6.2.1 Neuheitskriterien für nicht-medizinische Ansprüche	28	6.2.1 Novelty criteria for non-medical claims	28	6.2.1 Critère de nouveauté pour des revendications portant sur une application non thérapeutique	28
<b>C. Erfinderische Tätigkeit</b>	<b>29</b>	<b>C. Inventive step</b>	<b>29</b>	<b>C. Activité inventive</b>	<b>29</b>
1. Nächstliegender Stand der Technik	29	1. Closest prior art	29	1. Etat de la technique le plus proche	29
2. Der Fachmann	30	2. Skilled person	30	2. L'homme du métier	30
2.1 Team als Fachmann	30	2.1 Team as skilled person	30	2.1 Groupe d'experts	30
2.2 Fachmann – benachbarter technischer Bereich	31	2.2 Skilled person – neighbouring field	31	2.2 Homme du métier – domaine voisin	31
2.3 Gegenstände des täglichen Lebens	31	2.3 Everyday items	31	2.3 Objets de la vie courante	31
3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit	32	3. Proof of inventive step	32	3. Preuve de l'existence d'une activité inventive	32
3.1 Could-would-Approach – Erfolgserwartung	32	3.1 Could-would approach – expectation of success	32	3.1 Approche "could-would" – Espérance de réussite	32
3.2 Could-would-Approach – Kombinationserfindung	33	3.2 Could-would approach – combination invention	33	3.2 Approche "could-would" – Invention de combinaison	33
3.3 Mangelnde erfinderische Tätigkeit – Nicht-funktionale Veränderungen	33	3.3 Lack of inventive step – non-functional modifications	33	3.3 Défaut d'activité inventive – Modifications non fonctionnelles	33
<b>D. Das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit</b>	<b>34</b>	<b>D. The requirement of industrial applicability</b>	<b>34</b>	<b>D. Exigence d'applicabilité industrielle</b>	<b>34</b>
<b>II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG</b>	<b>35</b>	<b>II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION</b>	<b>35</b>	<b>II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET</b>	<b>35</b>
<b>A. Patentansprüche</b>	<b>35</b>	<b>A. Claims</b>	<b>35</b>	<b>A. Revendications</b>	<b>35</b>
1. Deutlichkeit	35	1. Clarity	35	1. Clarté	35
1.1 Fassung der Ansprüche	35	1.1 Text of the claims	35	1.1 Texte des revendications	35
1.1.1 Allgemeine Grundsätze	35	1.1.1 General principles	35	1.1.1 Principes généraux	35
1.1.2 Wesentliche Merkmale	35	1.1.2 Essential features	35	1.1.2 Caractéristiques essentielles	35
2. Knappheit	36	2. Conciseness	36	2. Concision	36
3. Stützung durch die Beschreibung	36	3. Claims supported by the description	36	3. Fondement des revendications sur la description	36
4. Auslegung von Ansprüchen	36	4. Interpretation of claims	36	4. Interprétation des revendications	36
<b>B. Einheitlichkeit der Erfindung</b>	<b>38</b>	<b>B. Unity of invention</b>	<b>38</b>	<b>B. Unité de l'invention</b>	<b>38</b>
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühr – Folgen der Nicht-Zahlung einer weiteren Recherchegebühr	38	1. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee	38	1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche	38
<b>III. ÄNDERUNGEN</b>	<b>39</b>	<b>III. AMENDMENTS</b>	<b>39</b>	<b>III. MODIFICATIONS</b>	<b>39</b>
<b>A. Artikel 123 (2) EPÜ</b>	<b>39</b>	<b>A. Article 123(2) EPC</b>	<b>39</b>	<b>A. Article 123(2) CBE</b>	<b>39</b>
1. Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung	39	1. Content of the application as originally filed	39	1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée	39
1.1 Allgemeines	39	1.1 General issues	39	1.1 Généralités	39
2. Disclaimer	40	2. Disclaimer	40	2. Disclaimer	40
3. Der "Wesentlichkeitstest"	42	3. The "is it essential" test	42	3. Le test du "caractère essentiel"	42
<b>B. Regel 88 Satz 2 EPÜ</b>	<b>42</b>	<b>B. Rule 88, second sentence, EPC</b>	<b>42</b>	<b>B. Règle 88, deuxième phrase CBE</b>	<b>42</b>
1. Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ	42	1. Relation to Article 123(2) EPC	42	1. Rapport avec l'article 123(2) CBE	42

<b>IV. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA</b>	<b>44</b>	<b>IV. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS</b>	<b>44</b>	<b>IV. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE</b>	<b>44</b>
<b>A. Grundsatz des Vertrauensschutzes</b>	<b>44</b>	<b>A. The principle of the protection of legitimate expectations</b>	<b>44</b>	<b>A. Le principe de la protection de la confiance légitime</b>	<b>44</b>
1. Allgemeines	44	1. General issues	44	1. Généralités	44
2. Die Pflicht, auf leicht zu behebbende Mängel hinzuweisen	45	2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies	45	2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	45
<b>B. Rechtliches Gehör</b>	<b>45</b>	<b>B. Right to be heard</b>	<b>45</b>	<b>B. Droit d'être entendu</b>	<b>45</b>
1. Einführung	45	1. Introduction	45	1. Introduction	45
<b>C. Mündliche Verhandlung</b>	<b>47</b>	<b>C. Oral proceedings</b>	<b>47</b>	<b>C. Procédure orale</b>	<b>47</b>
1. Festlegung oder Vertagung des Datums für die mündliche Verhandlung	47	1. Fixing or postponing the date for oral proceedings	47	1. Fixation et report de la date de la procédure orale	47
2. Auslegung und Anwendung von Regel 71a EPÜ	48	2. Interpretation and application of Rule 71a EPC	48	2. Interprétation et application de la règle 71bis CBE	48
<b>D. Fristen</b>	<b>49</b>	<b>D. Time limits</b>	<b>49</b>	<b>D. Délais</b>	<b>49</b>
1. Antrag auf Verlängerung einer Frist	49	1. Request for extension of a time limit	49	1. Requête en prorogation d'un délai	49
2. Nachfrist für die Zahlung von Gebühren nach Regel 85a EPÜ	50	2. Period of grace for payment of fees under Rule 85a EPC	50	2. Délai de grâce pour le paiement des taxes au titre de la règle 85bis CBE	50
3. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ	51	3. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC	51	3. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE	51
<b>E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand</b>	<b>52</b>	<b>E. Re-establishment of rights</b>	<b>52</b>	<b>E. Restitutio in integrum</b>	<b>52</b>
1. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	52	1. The requirement of all due care	52	1. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	52
1.1 Verhinderung an der Fristwahrung	52	1.1 Inability to observe a time limit	52	1.1 Incapacité de respecter un délai	52
1.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	53	1.2 Due care on the part of the professional representative	53	1.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	53
1.2.1 Allgemeine Fragen	53	1.2.1 General issues	53	1.2.1 Généralités	53
1.2.2 Unkenntnis oder unrichtige Auslegung einer EPÜ-Vorschrift	53	1.2.2 Ignorance or misinterpretation of a provision of the EPC	53	1.2.2 Ignorance ou interprétation erronée d'une disposition de la CBE	53
1.3 Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen	55	1.3 Due care in dealing with assistants	55	1.3 Vigilance nécessaire dans les rapports avec des assistants	55
2. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	56	2. The principle of proportionality	56	2. Le principe de proportionnalité	56
<b>F. Verspätetes Vorbringen</b>	<b>56</b>	<b>F. Late submissions</b>	<b>56</b>	<b>F. Moyens invoqués tardivement</b>	<b>56</b>
1. Überblick	56	1. Overview	56	1. Aperçu	56
2. Rechtfertigung für verspätetes Vorbringen	57	2. Justification for late submission	57	2. Justification de la présentation tardive	57
3. In der Patentschrift oder dem Recherchenbericht zitierte Dokumente	58	3. Documents cited in the patent or in the search report	58	3. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche	58
4. Zurückverweisung an die erste Instanz	58	4. Remittal to the department of first instance	58	4. Renvoi devant la première instance	58
4.1 Sachentscheidung durch die Beschwerdekammer	58	4.1 Decision on the merits by the board of appeal	58	4.1 Décision sur le fond prise par la chambre de recours	58
<b>G. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent</b>	<b>59</b>	<b>G. Withdrawal of application and surrender of patent</b>	<b>59</b>	<b>G. Retrait de la demande et abandon du brevet</b>	<b>59</b>
1. Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents	59	1. Abandonment of subject-matter of the application or patent	59	1. Abandon d'objets de la demande ou du brevet	59
1.1 Verzicht ohne materiellrechtliche Wirkung	59	1.1 Abandonment without substantive effect	59	1.1 Abandon sans effet sur le fond	59
<b>H. Beweisrecht</b>	<b>59</b>	<b>H. Law of evidence</b>	<b>59</b>	<b>H. Droit de la preuve</b>	<b>59</b>
1. Beweiswürdigung	59	1. Evaluation of evidence	59	1. Appréciation des moyens de preuves	59
2. Maßstab bei der Beweiswürdigung	60	2. Standard of proof	60	2. Degré de conviction de l'instance	60
<b>I. Entscheidungen der Organe des EPA</b>	<b>61</b>	<b>I. Decisions of EPO departments</b>	<b>61</b>	<b>I. Décisions des instances de l'OEB</b>	<b>61</b>
1. Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen	61	1. Composition of opposition divisions	61	1. Composition des divisions d'opposition	61
2. Besorgnis der Befangenheit	61	2. Suspected partiality	61	2. Soupçon de partialité	61
3. Form der Entscheidungen	62	3. Form of decisions	62	3. Forme des décisions	62
3.1 Allgemeines	62	3.1 General issues	62	3.1 Questions générales	62
3.2 Entscheidungsgründe	62	3.2 Reasons for the decision	62	3.2 Motifs d'une décision	62
4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	63	4. Correction of errors in decisions	63	4. Correction d'erreurs dans les décisions	63

<b>J. Weitere Verfahrensfragen</b>	<b>63</b>	<b>J. Other procedural questions</b>	<b>63</b>	<b>J. Autres questions de procédure</b>	<b>63</b>
1. Sprachenprivileg	63	1. Language privilege	63	1. Privilège du choix de la langue	63
2. Zustellungen	64	2. Notifications	64	2. Significations	64
3. Einheit der europäischen Patentanmeldung	64	3. Unity of the European patent application	64	3. Unicité de la demande de brevet européen	64
<b>V. VERFAHREN VOR DEM EPA</b>	<b>65</b>	<b>V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>	<b>65</b>	<b>V. PROCEDURES DEVANT L'OEB</b>	<b>65</b>
<b>A. Eingangs- und Formalprüfung</b>	<b>65</b>	<b>A. Examination on filing and formalities examination</b>	<b>65</b>	<b>A. Examen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités</b>	<b>65</b>
1. Zuerkennung eines Anmeldetags	65	1. Accordance of a date of filing	65	1. Attribution d'une date de dépôt	65
1.1 Sprache der Anmeldungsunterlagen	65	1.1 Language of the filed documents	65	1.1 Langue des pièces produites	65
2. Staatenbenennung	65	2. Designation of states	65	2. Désignation des Etats	65
2.1 Zahlung der Benennungsgebühren – Benennung von Staaten in Teilanmeldungen	65	2.1 Payment of designation fees – designation of states in divisional applications	65	2.1 Paiement des taxes de désignation – Désignation des Etats dans les demandes divisionnaires	65
2.2 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung	67	2.2 Time of filing a divisional application	67	2.2 Moment auquel une demande divisionnaire est déposée	67
<b>B. Prüfungsverfahren</b>	<b>67</b>	<b>B. Examination procedure</b>	<b>67</b>	<b>B. Procédure d'examen</b>	<b>67</b>
1. Sachliche Prüfung der Anmeldung	67	1. Substantive examination of the application	67	1. Examen quant au fond de la demande	67
1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid – Grundsatz des rechtlichen Gehörs per Verweis auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erfüllt	67	1.1 Refusal after a single communication – Right to be heard fulfilled by reference to the International Preliminary Examination Report	67	1.1 Rejet après une seule notification – droit d'être entendu respecté au moyen d'une référence au rapport d'examen préliminaire international	67
1.2 Doppelpatentierung – keine rechtliche Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ	68	1.2 Double patenting – no legal basis for refusal of a European patent application under Article 97(1) EPC	68	1.2 Double protection par brevet – Absence de base juridique pour le rejet de la demande de brevet européen au titre de l'article 97(1) CBE	68
<b>C. Einspruchsverfahren</b>	<b>69</b>	<b>C. Opposition procedure</b>	<b>69</b>	<b>C. Procédure d'opposition</b>	<b>69</b>
1. Die Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens – Streitiges Verfahren	69	1. The legal nature of opposition proceedings – Contentious proceedings	69	1. Nature juridique de la procédure d'opposition – Procédure contentieuse	69
2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	70	2. Right to be heard in opposition proceedings	70	2. Droit d'être entendu dans une procédure orale	70
2.1 Das Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ	70	2.1 The need for an invitation under Article 101(2) EPC	70	2.1 Nécessité d'inviter les parties à prendre position conformément à l'article 101(2) CBE	70
3. Zulässigkeit des Einspruchs	71	3. Admissibility of opposition	71	3. Recevabilité de l'opposition	71
3.1 Allgemeines	71	3.1 General issues	71	3.1 Questions d'ordre général	71
3.2 Identifizierbarkeit der Einsprechenden	71	3.2 Identifiability of the opponent	71	3.2 Identité de l'opposant	71
3.3 Substantiierung der Einspruchsgründe	71	3.3 Substantiation of the grounds of opposition	71	3.3 Exposé des motifs d'opposition	71
4. Rechtlicher Rahmen des Einspruchs	72	4. Legal framework of an opposition	72	4. Cadre de droit de l'opposition	72
4.1 Gründe zur Stützung des Einspruchs	72	4.1 Grounds on which the opposition is based	72	4.1 Motifs au soutien de l'opposition	72
5. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren	73	5. Admissibility of amendments in opposition proceedings	73	5. Recevabilité de modifications dans la procédure d'opposition	73
5.1 Zulässigkeit von Änderungen – Allgemeines	73	5.1 Admissibility of amendments – General issues	73	5.1 Recevabilité de modifications – Questions d'ordre général	73
6. Kostenverteilung	74	6. Apportionment of costs	74	6. Répartition des frais de procédure	74
6.1 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung	74	6.1 Equity of apportionment of costs	74	6.1 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité	74
6.1.1 Verspätetes Vorbringen	74	6.1.1 Late submissions	74	6.1.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes	74
6.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung oder Antrag auf Terminverlegung	75	6.2 Request for oral proceedings withdrawn or postponement requested	75	6.2 Retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou demande de renvoi de cette procédure	75
<b>D. Beschwerdeverfahren</b>	<b>75</b>	<b>D. Appeal procedure</b>	<b>75</b>	<b>D. Procédure de recours</b>	<b>75</b>
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	75	1. Procedural status of the parties	75	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	75
1.1 Beteiligte im Beschwerdeverfahren	75	1.1 Parties to appeal proceedings	75	1.1 Parties à la procédure de recours	75
1.2 Beitritt	76	1.2 Intervention	76	1.2 Intervention	76
1.2.1 Zulässigkeit des Beitritts	76	1.2.1 Admissibility of intervention	76	1.2.1 Recevabilité de l'intervention	76
2. Prüfungsumfang	76	2. Extent of scrutiny	76	2. Etendue de l'examen	76
2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	76	2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius	76	2.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de reformatio in peius	76
2.2 Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen	78	2.2 Patentability requirements under examination	78	2.2 Examen des conditions de brevetabilité	78
2.2.1 Im Einspruchsbeschwerdeverfahren	78	2.2.1 In opposition appeal proceedings	78	2.2.1 Procédure de recours sur opposition	78
2.3 Ermittlung des Sachverhalts – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	78	2.3 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings	78	2.3 Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	78
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	79	3. Filing and admissibility of the appeal	79	3. Formation et recevabilité du recours	79
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen	80	3.1 Appealable decisions	80	3.1 Décisions susceptibles de recours	80
3.2 Beschwerdeberechtigung	81	3.2 Entitlement to appeal	81	3.2 Personnes admises à former le recours	81
3.2.1 Beschwerdeberechtigung – Beschwer	81	3.2.1 Entitlement to appeal – party adversely affected	81	3.2.1 Personnes admises à former le recours – Grief	81
3.3 Beschwerdebegründung	82	3.3 Statement of grounds of appeal	82	3.3 Mémoire exposant les motifs du recours	82

4. Zurückverweisung an die erste Instanz	84	4. Remittal to the department of first instance	84	4. Renvoi en première instance	84
5. Bindungswirkung	86	5. Binding effect	86	5. Autorité des décisions	86
5.1 Allgemeine Grundsätze	86	5.1 General principles	86	5.1 Principes généraux	86
6. Abhilfe	86	6. Interlocutory revision	86	6. Révision préjudicielle	86
7. Einreichung geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	86	7. Filing of amended claims in appeal proceedings	86	7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	86
7.1 Allgemeine Grundsätze	86	7.1 General principles	86	7.1 Principes généraux	86
7.2 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung	87	7.2 Time of filing – difficulty of examination	87	7.2 Date du dépôt – Difficulté de l'examen	87
7.3 Rechtfertigung für die späte Vorlage	89	7.3 Reasons for late filing	89	7.3 Raisons du dépôt tardif	89
7.3.1 Parteien- oder Vertreterwechsel	89	7.3.1 Change of party or representative	89	7.3.1 Changement de partie ou de mandataire	89
8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	89	8. Reimbursement of appeal fees	89	8. Remboursement de la taxe de recours	89
8.1 Einführung	89	8.1 Introduction	89	8.1 Introduction	89
8.2 Rechtliches Gehör	90	8.2 Right to be heard	90	8.2 Droit d'être entendu	90
8.3 Unzureichende Begründung der Entscheidung in erster Instanz	91	8.3 Inadequate reasons given in the decision at first instance	91	8.3 Motivation insuffisante de la décision de la première instance	91
8.4 Fehlbeurteilung durch eine Abteilung der ersten Instanz	91	8.4 Error of judgment by a department of first instance	91	8.4 Erreur de jugement de la première instance	91
<b>VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE</b>	<b>91</b>	<b>VI. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY</b>	<b>91</b>	<b>VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT</b>	<b>91</b>
<b>A. Das EPA als ISA</b>	<b>91</b>	<b>A. The EPO acting as ISA</b>	<b>91</b>	<b>A. L'OEB agissant en qualité d'ISA</b>	<b>91</b>
1. Widerspruchsverfahren	91	1. Protest procedure	91	1. Procédure de réserve	91
1.1 Substantiierung der Aufforderung	91	1.1 Substantiation of invitation	91	1.1 Justification d'une invitation à payer	91
1.2 Substantiierung von Widersprüchen	93	1.2 Substantiation of protest	93	1.2 Justification de la réserve	93
<b>B. Das EPA als IPEA</b>	<b>93</b>	<b>B. The EPO acting as IPEA</b>	<b>93</b>	<b>B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA</b>	<b>93</b>
1. Widerspruchsverfahren	93	1. Protest procedure	93	1. Procédure de réserve	93
<b>C. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt</b>	<b>94</b>	<b>C. The EPO as designated or elected Office</b>	<b>94</b>	<b>C. L'OEB en qualité d'Office désigné ou d'Office élu</b>	<b>94</b>
1. Berichtigung von Bestimmungen durch das Bestimmungsamt	94	1. Correction of designations by the designated Office	94	1. Correction de désignations par l'Office désigné	94
<b>Anlage 1</b>		<b>Annex 1</b>		<b>Annexe 1</b>	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 2000 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	96	Decisions delivered in 2000 and discussed in the Case Law Report for 2000	96	Décisions rendues en 2000 et traitées dans le rapport de jurisprudence 2000	96
<b>Anlage 2</b>		<b>Annex 2</b>		<b>Annexe 2</b>	
Zitierte Entscheidungen	104	Cited decisions	104	Décisions citées	104
<b>Anlage 3</b>		<b>Annex 3</b>		<b>Annexe 3</b>	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2000, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	106	Headnotes to decisions delivered in 2000 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	106	Sommaires des décisions rendues en 2000 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	106

**VORWORT des Vizepräsidenten**

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 2000 über 1 200 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2000 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2000. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im ABI. EPA bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern – zusammen mit den Berichten der Vorjahre und der dritten Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts". Ich wünsche allen Lesern eine gewinnbringende Lektüre.

*Peter Messerli*  
Vizepräsident GD 3  
Vorsitzender der Großen  
Beschwerdekammer

**FOREWORD by the Vice-President**

In 2000, the boards of appeal settled over 1 200 cases. The first part of the present case-law report describes board of appeal activities during the year, and gives various statistics. The second part summarises the case law developed in 2000. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the EPO's Official Journal.

The present report – together with those for previous years and the third edition of "Case Law of the boards of appeal of the European Patent Office" – is intended to facilitate access to the boards' case law. I hope all those who read it will find it useful.

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

**AVANT-PROPOS du Vice-Président**

En 2000, les chambres de recours ont clos plus de 1 200 procédures. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence 2000 rend compte des activités des chambres de recours, données statistiques à l'appui. Dans sa deuxième partie, il donne une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 2000. Les sommaires des décisions qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'OEB figurent en annexe au présent rapport.

La présente publication vise à faciliter l'accès à la jurisprudence des chambres de recours – conjointement avec les rapports des années précédentes et la troisième édition de la publication "La Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". J'en souhaite à tous une lecture enrichissante.

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



**TEIL I****TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2000****1. Einleitung**

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2000 ist den Tabellen des Abschnitts 2 und den weiteren Angaben in Abschnitt 3 zu entnehmen. Über die **allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3** und die von ihr betreuten **Informationsprodukte** wird in den Abschnitten 4 bis 7 berichtet. Die **Rechtsprechung** der Beschwerdekammern im Jahr 2000 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

**2. Statistik****PART I****BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2000****1. Introduction**

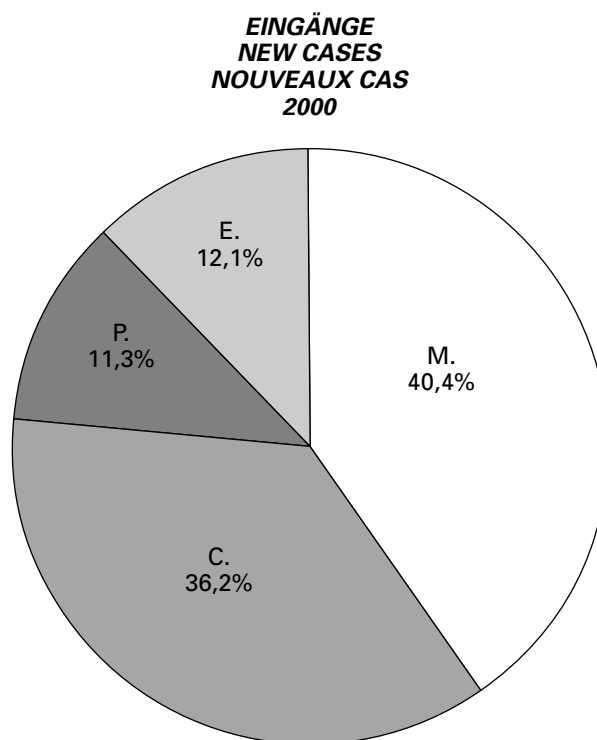
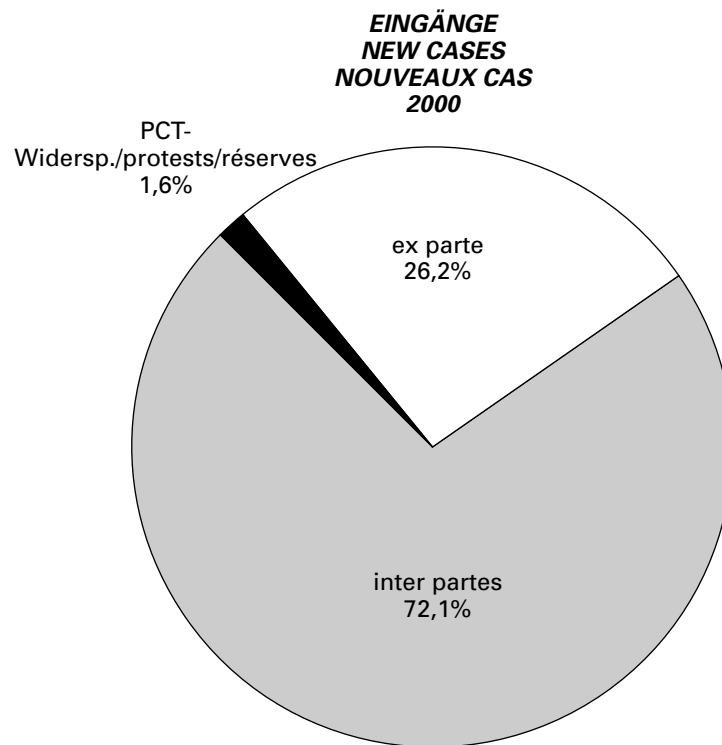
For **statistics** on the appeal procedure in the year 2000, see the tables in Section 2 below, together with the further information given in Section 3. **General developments in Directorate-General 3**, and the **information products** available, are described in Sections 4 to 7. For the boards' actual **case law** in 2000, see Part II below.

**2. Statistics****PREMIERE PARTIE****ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2000****1. Introduction**

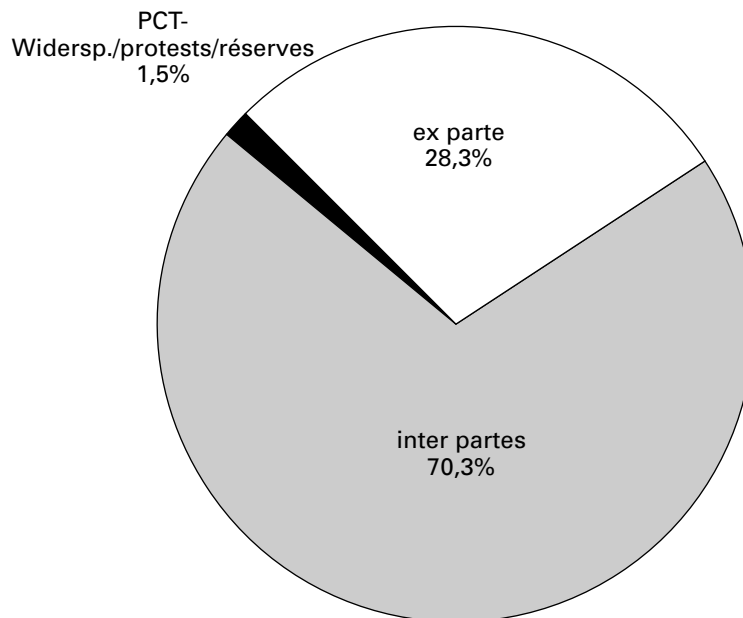
Les **données statistiques** relatives aux procédures de recours en 2000 ressortent des tableaux figurant au point 2 et des indications fournies par ailleurs au point 3. Les points 4 à 7 présentent l'**évolution générale au sein de la direction générale 3** ainsi que les **produits d'information** gérés par celle-ci. La **jurisprudence** des chambres de recours en 2000 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

**2. Données statistiques**

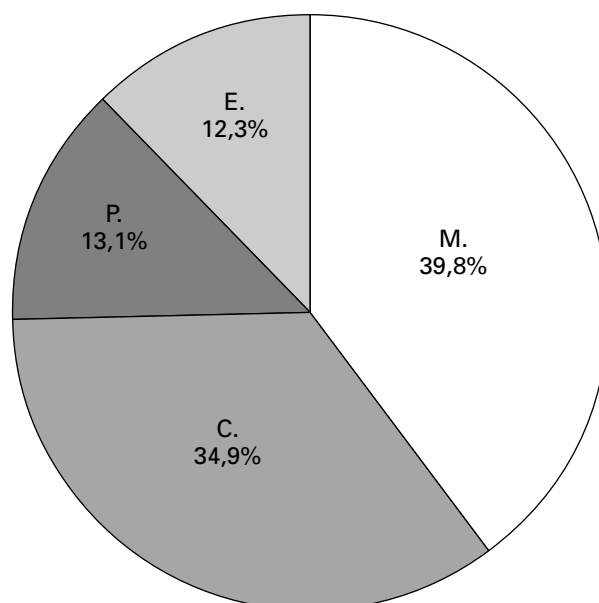
	EINGÄNGE NEW CASES NOUVEAUX CAS				ERLEDIGUNGEN SETTLED DOSSIERS REGLES				ANHÄNGIG PENDING CASES EN INSTANCE	
	2000		1999		2000		1999		31.12.00	
<b>Große Beschwerdekammer</b> <b>Enlarged Board of Appeal</b> <b>Grande Chambre de recours</b>	<b>0</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>3</b>	
<b>Juristische Beschwerdekammer</b> <b>Legal Board of Appeal</b> <b>Chambre de recours juridique</b>	<b>21</b>		<b>23</b>		<b>26</b>		<b>24</b>		<b>47</b>	
<b>Technische Beschwerdekammern</b> <b>Technical boards of appeal</b> <b>Chambres de recours techniques</b>	<b>1 224</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 125</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 157</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 070</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 186</b>	<b>100,0%</b>
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	<b>321</b>	<b>26,2%</b>	<b>263</b>	<b>23,4%</b>	<b>327</b>	<b>28,3%</b>	<b>312</b>	<b>29,2%</b>	<b>819</b>	<b>25,7%</b>
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	<b>883</b>	<b>72,1%</b>	<b>842</b>	<b>74,8%</b>	<b>813</b>	<b>70,3%</b>	<b>748</b>	<b>69,9%</b>	<b>2 350</b>	<b>73,8%</b>
– Widersprüche Protests Réserves	<b>20</b>	<b>1,6%</b>	<b>20</b>	<b>1,8%</b>	<b>17</b>	<b>1,5%</b>	<b>10</b>	<b>0,9%</b>	<b>17</b>	<b>0,5%</b>
<b>Mechanik</b> <b>Mechanics</b> <b>Mécanique</b>	<b>495</b>	<b>40,4%</b>	<b>441</b>	<b>39,2%</b>	<b>460</b>	<b>39,8%</b>	<b>404</b>	<b>37,8%</b>	<b>1 099</b>	<b>34,5%</b>
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	<b>105</b>		<b>91</b>		<b>82</b>		<b>80</b>		<b>207</b>	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	<b>386</b>		<b>350</b>		<b>377</b>		<b>324</b>		<b>889</b>	
– Widersprüche Protests Réserves	<b>4</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>3</b>	
<b>Chemie</b> <b>Chemistry</b> <b>Chimie</b>	<b>443</b>	<b>36,2%</b>	<b>398</b>	<b>35,4%</b>	<b>404</b>	<b>34,9%</b>	<b>366</b>	<b>34,2%</b>	<b>1 293</b>	<b>40,6%</b>
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	<b>117</b>		<b>78</b>		<b>117</b>		<b>105</b>		<b>291</b>	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	<b>317</b>		<b>304</b>		<b>272</b>		<b>255</b>		<b>994</b>	
– Widersprüche Protests Réserves	<b>9</b>		<b>16</b>		<b>15</b>		<b>6</b>		<b>8</b>	
<b>Physik</b> <b>Physics</b> <b>Physique</b>	<b>138</b>	<b>11,3%</b>	<b>148</b>	<b>13,2%</b>	<b>151</b>	<b>13,1%</b>	<b>162</b>	<b>15,1%</b>	<b>492</b>	<b>15,4%</b>
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	<b>54</b>		<b>54</b>		<b>68</b>		<b>76</b>		<b>229</b>	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	<b>81</b>		<b>91</b>		<b>83</b>		<b>83</b>		<b>260</b>	
– Widersprüche Protests Réserves	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>0</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
<b>Elektrotechnik</b> <b>Electricity</b> <b>Electricité</b>	<b>148</b>	<b>12,1%</b>	<b>138</b>	<b>12,3%</b>	<b>142</b>	<b>12,3%</b>	<b>138</b>	<b>12,9%</b>	<b>302</b>	<b>9,5%</b>
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	<b>45</b>		<b>40</b>		<b>60</b>		<b>51</b>		<b>92</b>	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	<b>99</b>		<b>97</b>		<b>81</b>		<b>86</b>		<b>207</b>	
– Widersprüche Protests Réserves	<b>4</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	
<b>Disziplinarkammer</b> <b>Disciplinary Board of Appeal</b> <b>Chambre statuant en matière disciplinaire</b>	<b>17</b>		<b>25</b>		<b>22</b>		<b>21</b>		<b>23</b>	
<b>SUMME TOTAL</b>	<b>1 262</b>		<b>1 176</b>		<b>1 208</b>		<b>1 119</b>		<b>3 259</b>	



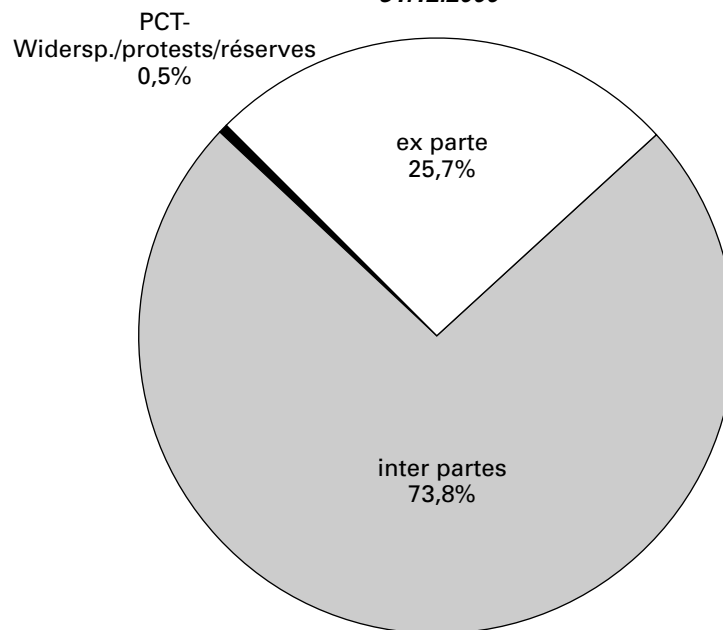
**ERLEDIGUNGEN  
SETTLED  
DOSSIERS REGLES  
2000**



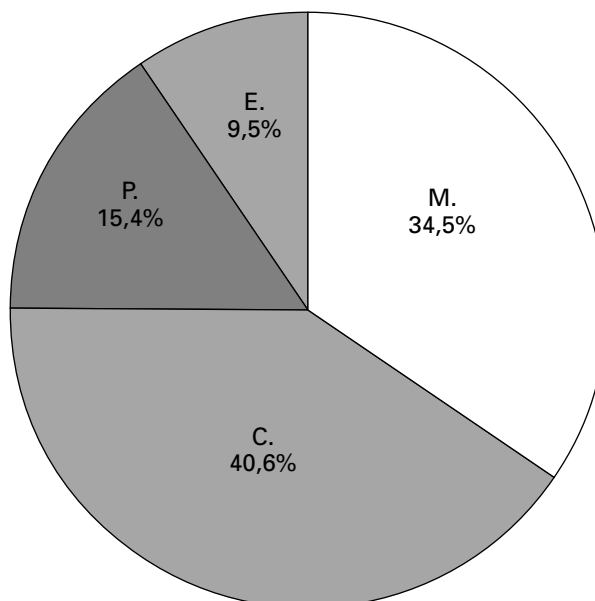
**ERLEDIGUNGEN  
SETTLED  
DOSSIERS REGLES  
2000**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN  
APPEALS PENDING  
PROCEDURES EN INSTANCE  
31.12.2000**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN  
APPEALS PENDING  
PROCEDURES EN INSTANCE  
31.12.2000**



### 3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern

#### 3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Im Jahr 2000 wurden der Großen Beschwerdekammer keine neuen Rechtsfragen vorgelegt.

Im Jahr 2000 hat die Große Beschwerdekammer drei Verfahren abgeschlossen:

In den Verfahren G 3/98 und G 2/99 wurde entschieden, daß für die Berechnung der Schonfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ der Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung maßgebend ist und nicht der Prioritätstag der Anmeldung.<sup>1</sup>

Im Verfahren G 4/98 ging es um die Konsequenzen der Nichtzahlung von Benennungsgebühren. Nach dem EPÜ gilt die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen, wenn für ihn keine Benennungsgebühr entrichtet wird. Die Große Beschwerdekammer verwarf die Idee, diese Zurücknahmefiktion bedeute, daß die Benennung als nie erfolgt gelte. Vielmehr entfalte, wenn die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet werde, die Benennung eines Vertragsstaats erst für die Zeit nach Ablauf der Zahlungsfrist keine Wirkung mehr.<sup>2</sup>

Drei Fälle waren am 31.12.2000 noch vor der Großen Beschwerdekammer anhängig:

Die Vorlage G 3/99 betrifft die Zulässigkeit eines Einspruchs und einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, wenn der Einspruch und die Beschwerde durch eine Gruppe von Personen eingelegt wurde.<sup>3</sup>

Verfahren G 1/99 behandelt die Frage, ob und inwieweit ein Patentinhaber, der nicht Beschwerdeführer ist, sein Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu Ungunsten des Einsprechenden ändern darf.<sup>4</sup> Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erging am 2. April 2001.<sup>5</sup>

Der Präsident des EPA legte die Rechtsfrage vor, nach welchen Grundsätzen beurteilt wird, ob die ein Prioritätsrecht begründende und die nachfolgende europäische Patent-

### 3. More about the boards' activities

#### 3.1 Enlarged Board of Appeal

No new points of law were referred to the Enlarged Board of Appeal in the year 2000.

The Enlarged Board did however pronounce decisions in three cases:

In cases G 3/98 and G 2/99, it was decided that the European patent application's filing date rather than the priority date determines the calculation of the grace period pursuant to Article 55(1) EPC.<sup>1</sup>

Case G 4/98 concerned the consequences of non-payment of designation fees. The EPC stipulates that the designation of a contracting state is deemed to have been withdrawn where the relevant designation fee has not been paid. The Enlarged Board of Appeal rejected the notion that this fictional withdrawal implied that the designation had never taken place. It ruled that, when the fee had not been paid on time, the designation of a contracting state only became invalid after the period for payment had expired.<sup>2</sup>

At the end of the year there were three cases pending before the Enlarged Board of Appeal:

Case G 3/99 deals with the admissibility of an opposition and an appeal against the decision of the opposition division where the opposition and appeal are filed jointly by a group of people.<sup>3</sup>

Case G 1/99 concerns the question whether a patentee who is not the appellant may amend his patent in opposition appeal proceedings to the opponent's disadvantage.<sup>4</sup> The Enlarged Board issued its decision on 2 April 2001.<sup>5</sup>

The President of the EPO requested clarification on the criteria to be applied in assessing whether the priority application and the subsequent European patent application

### 3. Autres informations concernant les activités des chambres de recours

#### 3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours

Aucune nouvelle question de droit n'a été soumise à la Grande Chambre de recours en 2000.

Au cours de cette année, la Grande Chambre de recours a clôturé trois procédures :

Dans les affaires G 3/98 et G 2/99, il a été décidé que c'est la date de dépôt de la demande de brevet européen qui est déterminante pour le calcul du délai de grâce au sens de l'article 55(1) CBE, et non la date de priorité de la demande<sup>1</sup>.

Dans l'affaire G 4/98, il était question des conséquences du non-paiement de taxes de désignation. Selon la CBE, la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée lorsqu'il n'a pas été acquitté de taxe de désignation pour cet Etat. La Grande Chambre de recours a refusé d'admettre qu'une désignation réputée retirée doit être considérée comme n'ayant jamais été effectuée. Au contraire, lorsque la taxe n'a pas été acquittée en temps voulu, ce n'est que pour la période commençant à compter de l'expiration du délai de paiement que la désignation d'un Etat contractant cesse de produire effet<sup>2</sup>.

Au 31 décembre 2000, trois affaires étaient encore en instance devant la Grande Chambre de recours :

Dans l'affaire G 3/99, la Grande Chambre est appelée à se prononcer sur la recevabilité d'une opposition et d'un recours qui ont été formés par un groupe de personnes à l'encontre de la décision de la division d'opposition<sup>3</sup>.

Dans l'affaire G 1/99, il a été examiné si et dans quelle mesure le titulaire d'un brevet qui n'est pas requérant est en droit de modifier son brevet au détriment de l'opposant au cours de la procédure de recours sur opposition<sup>4</sup>. La décision de la Grande Chambre a été rendue le 2 avril 2001<sup>5</sup>.

Le Président de l'Office européen des brevets a soumis à la Grande Chambre la question de savoir selon quels critères il convient d'examiner si la demande de brevet donnant nais-

<sup>1</sup> ABI. EPA 2001, 62 und 83.

<sup>2</sup> ABI. EPA 2001, 131.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1999, 589; T 272/95-3.3.4, ABI. EPA 1999, 590.

<sup>4</sup> ABI. EPA 1999, 442; T 315/97-3.4.2, ABI. EPA 1999, 554.

<sup>5</sup> G 1/99 vom 2.4.2001, ABI. EPA 2001, 381.

<sup>1</sup> OJ EPO 2001, 62 and 83.

<sup>2</sup> OJ EPO 2001, 131.

<sup>3</sup> OJ EPO 1999, 589; T 272/95-3.3.4, OJ EPO 1999, 590.

<sup>4</sup> OJ EPO 1999, 442; T 315/97-3.4.2, OJ EPO 1999, 554.

<sup>5</sup> G 1/99 dated 2.4.2001, OJ EPO 2001, 381.

<sup>1</sup> JO OEB 2001, 62 et 83.

<sup>2</sup> JO OEB 2001, 131.

<sup>3</sup> JO OEB 1999, 589; T 272/95-3.3.4, JO OEB 1999, 590.

<sup>4</sup> JO OEB 1999, 442; T 315/97-3.4.2, JO OEB 1999, 554.

<sup>5</sup> G 1/99 en date du 2.4.2001, JO OEB 2001, 381.

anmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (Verfahren G 2/98).<sup>6</sup> Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erging am 31. Mai 2001.<sup>7</sup>

### 3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den **erledigten einseitigen Beschwerden** wurden über 77 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen 253 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 190 Fälle (75 %)
  - Erteilung des Patents angeordnet: 118 Fälle (47 %)
  - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 72 Fälle (28 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 63 Fälle (25 %).

Von den **erledigten zweiseitigen Beschwerden** wurden über 75 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 631 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Zurückweisung der Beschwerde des Patentinhabers oder des Einsprechenden: 268 Fälle (42 %),
- ganzer oder teilweiser Erfolg der beschwerdeführenden Patentinhaber oder Einsprechenden: 363 Fälle (58 %). Diese Verfahren endeten mit
  - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 33 Fälle (5 %),
  - der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 185 Fälle (29 %),
  - dem Widerruf des Patents: 85 Fälle (13 %) und
  - der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 60 Fälle (10 %).

### 3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

#### 3.3.1 Eingänge 2000

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 17 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

relate to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (case G 2/98).<sup>6</sup> The Enlarged Board issued its decision on 31 May 2001.<sup>7</sup>

### 3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

Over 77% of **ex parte cases** were settled after **substantive legal review**, ie not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 253 cases (= 100%) was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 190 cases (75%)
  - grant of patent ordered: 118 cases (47%)
  - resumption of examination proceedings ordered: 72 cases (28%)
- appeal dismissed: 63 cases (25%).

Of **inter partes cases**, over 75% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 631 cases (= 100%) was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal dismissed: 268 cases (42%)
- appeal successful in whole or in part: 363 cases (58%), ending in
  - maintenance of patent as granted: 33 cases (5%)
  - maintenance of patent in amended form: 185 cases (29%)
  - revocation of patent: 85 cases (13%) and
  - resumption of opposition proceedings: 60 cases (10%).

### 3.3 Disciplinary Board of Appeal

#### 3.3.1 New cases 2000

- re European qualifying examination: 17 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

sance à un droit de priorité a trait à la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que la demande de brevet européen ultérieure (affaire G 2/98)<sup>6</sup>. La décision de la Grande Chambre a été rendue le 31 mai 2001<sup>7</sup>.

### 3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, plus de 77% ont été tranchés à l'**issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglés d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, retrait de la demande, etc.). Dans ces 253 cas (= 100%), la procédure de recours a donné le résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 190 cas (75%)
  - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 118 cas (47%)
  - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 72 cas (28%)
- rejet du recours : 63 cas (25%).

En ce qui concerne les **recours réglés opposant deux parties**, plus de 75% ont été tranchés à l'**issue d'un examen au fond**. Dans ces 631 cas (= 100%), la procédure de recours a abouti au résultat suivant (il n'est pas fait de distinction entre les recours formés par le titulaire du brevet et ceux formés par l'opposant) :

- rejet du recours formé par le titulaire du brevet ou par l'opposant : 268 cas (42%),
- recours du titulaire du brevet ou de l'opposant ayant abouti en tout ou en partie : 363 cas (58%). Ces procédures ont abouti
  - au maintien du brevet tel que délivré : 33 cas (5%),
  - au maintien du brevet tel que modifié : 185 cas (29%),
  - à la révocation du brevet : 85 cas (13%) et
  - à la poursuite de la procédure d'opposition : 60 cas (10%).

### 3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

#### 3.3.1 Recours reçus en 2000

- concernant l'examen européen de qualification : 17 cas
- concernant les règles de conduite professionnelle des mandataires agréés : 0 cas

<sup>6</sup> ABI. EPA 1998, 509.

<sup>7</sup> G 2/98 vom 31.5.2001, ABI EPA 2001, 413.

<sup>6</sup> OJ EPO 1998, 509.

<sup>7</sup> G 2/98 dated 31.5.2001, OJ EPO 2001, 413.

<sup>6</sup> JO OEB 1998, 509.

<sup>7</sup> G 2/98 en date du 31.5.2001, JO OEB 2001, 413.

**3.3.2 Erledigungen 2000**

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 22 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

**3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2000**

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 21 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 2 Fälle

**3.4 Verfahrensdauer**

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug nahezu 32 Monate (Ex-parte-Verfahren: 31 Monate; Inter-partes-Verfahren: 32 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: Gesamt: 31 Monate, Ex-parte-Verfahren 29 Monate, Inter-Partes-Verfahren 33 Monate.

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2000) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1998 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1993: 1; 1994: 2; 1995: 29; 1996: 102; 1997: 378 und 1998: 618.

**3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache**

Die Verfahrenssprache der 2000 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 65 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 9 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 2000 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 665. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 66 %, Deutsch 26 % und Französisch 8 %.

**4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3**

Im Berichtsjahr errichtete die GD 3 eine weitere Technische Beschwerdekammer auf dem Gebiet der Chemie. Damit verfügt die Beschwerdeinstanz des EPA über nunmehr 18 Technische Beschwerdekammern.

Am 1. Oktober 2000 traten Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in Kraft und ab 1. November 2000 wird ein neues Verfahren bei der Anberaumung

**3.3.2 Cases settled in 2000**

- re European qualifying examination: 22 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

**3.3.3 Cases pending on 31.12.2000**

- re European qualifying examination: 21 cases
- re professional representatives' code of conduct: 2 cases

**3.4 Length of proceedings**

The average length of technical proceedings was just under 32 months (ex parte: 31 months; inter partes: 32 months). The corresponding figures for the previous year were 31, 29 and 33 months respectively.

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2000) – ie filed in 1998 or earlier – is as follows: 1993: 1; 1994: 2; 1995: 29; 1996: 102; 1997: 378; 1998: 618.

**3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language**

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 65%, German 26% and French 9%.

A total of 665 oral proceedings took place in 2000, with the following language breakdown: English 66%, German 26% and French 8%.

**4. Developments in Directorate-General 3**

In 2000, DG 3 set up a new board for chemistry, which means that the EPO now has 18 technical boards of appeal.

On 1 October 2000, amended rules of procedure of the boards of appeal entered into force, and on 1 November 2000 new arrangements for convening oral proceedings were

**3.3.2 Affaires réglées en 2000**

- concernant l'examen européen de qualification : 22 cas
- concernant les règles de conduite professionnelle des mandataires agréés : 0 cas

**3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2000**

- concernant l'examen européen de qualification : 21 cas
- concernant les règles de conduite professionnelle des mandataires agréés : 2 cas

**3.4 Durée des procédures**

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 32 mois (procédures ex parte : 31 mois ; procédures inter partes : 32 mois). Les chiffres correspondants de l'année précédente étaient les suivants : 31 mois pour l'ensemble des procédures, 29 mois pour les procédures ex parte et 33 mois pour les procédures inter partes).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2000), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 1998 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 1993 : 1 ; 1994 : 2 ; 1995 : 29 ; 1996 : 102 ; 1997 : 378 et 1998 : 618.

**3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure**

Dans 65% des recours formés et des réserves reçues en 2000, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 9% le français.

En 2000, il y a eu au total 665 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 66%, allemand 26% et français 8%.

**4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3**

Pendant l'année sous revue, la DG 3 a créé une nouvelle chambre de recours technique dans le domaine de la chimie. L'Office européen des brevets dispose donc désormais de dix-huit chambres de recours techniques.

Le 1<sup>er</sup> octobre 2000 sont entrées en vigueur des modifications du règlement de procédure des chambres de recours et, depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2000, les procédures orales sont



mündlicher Verhandlungen angewandt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, einen Beitrag zur Straffung des Beschwerdeverfahrens zu leisten.

Die Generaldirektion 3 war wie die anderen Generaldirektionen des EPA an den Arbeiten zur **Revision des EPÜ** beteiligt gewesen. Der Schwerpunkt ihrer Mitarbeit betraf die Schaffung einer Möglichkeit, rechtskräftig abgeschlossene Beschwerdeverfahren wiederaufzunehmen, wenn die Entscheidung einer Beschwerdekammer an einem schwerwiegenden Verfahrensmangel leidet oder von einer Straftat beeinflusst sein könnte. Dieser Rechtsbehelf wird jedoch erst für Entscheidungen der Beschwerdekammern zur Verfügung stehen, die nach Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ ergangen sind.

Um die Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa zu fördern, werden in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer in Zukunft verstärkt nationale Richter mitwirken. Am Ende des Berichtsjahres gehörten elf nationale Richter als externe rechtskundige Mitglieder der Großen Beschwerdekammer an. Die bisher auf die Übergangsvorschrift des Artikels 160 (2) EPÜ gestützte Ernennung dieser externen Mitglieder erhält in Artikel 11 (5) des revidierten Übereinkommens eine dauernde Rechtsgrundlage.

Ein Mitglied der Beschwerdekammern wirkte als Experte in der Arbeitsgruppe "Streitregelung" mit, die von der Londoner Regierungskonferenz beauftragt worden ist, ein Übereinkommen zur Errichtung eines europäischen Patentgerichts und einer gemeinsamen Einrichtung der Vertragsstaaten vorzubereiten.

##### **5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern**

Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA haben im Oktober am 10. Symposium europäischer Patentrichter in Luxemburg teilgenommen. Rund 70 Richter erörterten insbesondere die Problematik breiter Patentansprüche, die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und Aspekte der künftigen Ausgestaltung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit. Auch die Patentverletzung durch Äquivalente und die grenzüberschreitende Unterlassungsverfügung ("cross-border

introduced. The aim in both cases is to help streamline the work of the boards.

DG 3, like the other EPO directorates-general, was involved in the **EPC revision** process, and especially in creating the possibility to petition for review of board decisions in which a fundamental procedural defect may have occurred or which may have been affected by a criminal act. However, this possibility will be available only for decisions issued once the revised EPC enters into force.

In order to harmonise European patent jurisprudence, national judges will be called on to play a greater role in future in cases coming before the Enlarged Board of Appeal. At the end of the year under review, eleven national judges belonged to the Enlarged Board as external legally qualified members. The appointment of these external members, which at present is governed by the transitional provisions of Article 160(2) EPC, will have a permanent legal basis in Article 11(5) of the revised Convention.

A member of the boards of appeal took part in an expert capacity in the deliberations of the Working Party on Litigation which the London Intergovernmental Conference mandated to draft an agreement on the establishment of a European patent court and of a common entity for the contracting states.

##### **5. Contacts with national courts, applicants and representatives**

Chairmen and members of the EPO's boards of appeal attended the 10th Symposium of European Patent Judges in Luxembourg in October. Some 70 judges discussed such issues as the problems of broad patent claims, the patentability of computer programs and certain aspects of the future shape of European patent jurisdiction. Debates also covered cross-border injunctions and the infringement of patents by equivalents. The EPO will be publishing a special edition of its Official

fixées selon une nouvelle procédure. Ces mesures visent à rationaliser la procédure de recours.

Comme les autres directions générales de l'OEB, la DG 3 a pris part aux **travaux de révision de la CBE**. Sa participation a surtout consisté à créer la possibilité de reprendre des procédures de recours définitivement closes lorsque la décision de la chambre est entachée d'un vice fondamental de procédure ou qu'une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision. Cette possibilité ne sera cependant ouverte que pour les décisions des chambres de recours qui auront été rendues après l'entrée en vigueur de la version révisée de la CBE.

Afin de promouvoir en Europe l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets, les juges nationaux seront à l'avenir de plus en plus nombreux à participer aux procédures devant la Grande Chambre de recours. A la fin de l'année sous revue, onze juges nationaux étaient membres juristes externes de la Grande Chambre de recours. La nomination de ces membres externes, qui s'effectuait jusqu'à présent sur la base des dispositions transitoires de l'article 160(2) CBE, trouvera désormais à l'article 11(5) de la Convention révisée un fondement juridique permanent.

Un représentant des chambres de recours a participé en tant qu'expert aux travaux du groupe de travail "Contentieux" qui, lors de la Conférence intergouvernementale de Londres, avait été chargé de préparer un accord sur la création d'une juridiction européenne des brevets et d'une entité commune des Etats contractants.

##### **5. Contacts avec les instances judiciaires nationales, les demandeurs et les mandataires**

Des présidents et des membres des chambres de recours de l'Office européen des brevets ont participé en octobre au 10<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevets à Luxembourg. Quelque 70 juges ont notamment examiné les problèmes soulevés par les revendications de large portée, la brevetabilité des programmes d'ordinateur ainsi que certains aspects de la structure que pourrait avoir à l'avenir une juridiction européenne des brevets. La contrefaçon de brevets par les équivalents ainsi que l'ordon-

injunction“) wurden diskutiert. Die Referate und ein ausführlicher Tagungsbericht werden in einer Sonderausgabe des Amtsblatts des EPA veröffentlicht.

## **6. Personalstand und Geschäftsverteilung**

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.2000 die Zahl von 106 (1999: 101). 69 technische und 18 juristische Mitglieder verteilten sich auf 18 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 2000 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 169 (31. Dezember 1999: 144).

## **7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern**

### **7.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet**

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Juni 1993 an die Verfahrensbeteiligten versandt wurden, stehen auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Diese Datenbank wird schrittweise erweitert; sie wird schließlich auch alle Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren T-Entscheidungen erfassen. Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern sind auch über die Internet-Version des Amtsblatts (seit 1997) zugänglich.

### **7.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt des EPA (ABI. EPA)**

Im Berichtsjahr wurden 15 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1999: 21).

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

Journal with the papers presented and a detailed report on the daily proceedings.

## **6. Number of staff and distribution of responsibilities**

On 31 December 2000, there were 106 board of appeal chairmen and members (1999: 101). The 69 technically qualified and 18 legally qualified members were divided amongst 18 technical and one legal board.

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

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 169 on 31 December 2000 (compared with 144 on 31 December 1999).

## **7. Information on board of appeal case law**

### **7.1 Publication of decisions on the Internet**

'T' decisions issued since 1 June 1993 are now accessible on the EPO web site, by case number or full-text search. This database is gradually being expanded, and in due course will include all Enlarged and Legal Board of Appeal decisions as well as older 'T' decisions. Decisions published in the EPO Official Journal are also available on the OJ's Internet site (since 1997).

### **7.2 Publication of decisions in the EPO Official Journal (OJ EPO)**

During the year under review, 15 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 21 in 1999).

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

nance de cessation de la contrefaçon dans d'autres pays ("cross-border injunction") ont également été étudiées. Les exposés et un compte rendu détaillé de ce colloque ont été publiés dans une édition spéciale du Journal officiel de l'Office européen des brevets.

## **6. Effectifs et répartition des affaires**

Au 31 décembre 2000, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 106 (101 en 1999). L'on dénombre 69 membres techniciens et 18 membres juristes, répartis entre 18 chambres techniques et une chambre juridique.

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

Au 31 décembre 2000, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 169 personnes (144 au 31 décembre 1999).

## **7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours**

### **7.1 Publication des décisions dans l'Internet**

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et qui ont été envoyées aux parties après le 1<sup>er</sup> juin 1993 sont disponibles sur le site Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche dans le texte intégral. Le contenu de cette base de données sera étendu progressivement. Elle comprendra à terme toutes les décisions de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours juridique ainsi que les décisions "T" plus anciennes. Les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB sont également accessibles via la version Internet du Journal officiel (depuis 1997).

### **7.2 Publication des décisions au Journal officiel de l'OEB (JO OEB)**

Pendant l'année sous revue, quinze décisions ont été publiées au JO OEB (21 en 1999).

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

### 7.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

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

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

### 7.4 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese EPA-interne Datenbank enthält unter anderem die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und die Mitarbeiter der Direktion 3.0, Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formal-sachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank ständig aktualisiert.

### 7.3 Case law data on CD-ROM

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

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

### 7.4 PALDAS full-text database

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

### 7.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

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

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

### 7.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données interne de l'OEB contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB ; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions des chambres de recours techniques non publiées au Journal officiel, les décisions de la chambre de recours juridique et celles de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents de la direction 3.0, les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond dans les Directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la Direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique. Au cours de l'année sous revue, la banque de données a été mise à jour en permanence.

### 7.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

Unter dem Titel "**Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts**" wurde Anfang 1999 eine die Jahre 1978–1997 umfassende Darstellung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern veröffentlicht; einige wichtige Entwicklungen des Jahres 1998 konnten noch berücksichtigt werden. Diese Publikation ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Eine jährliche Aktualisierung erfährt dieser Bericht durch die **Sonderausgaben "Rechtsprechung" des Amtsblatts des EPA**: In der vorliegenden Ausgabe werden interessante Entscheidungen insbesondere des Jahres 2000 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die jährlich neu aufgelegte **Sammlung wichtiger Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 23 Jahrgängen des Amtsblatts des EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 2001 ist im Juni 2001 erschienen.

### 7.5 Further publications by DG 3

In early 1999, the EPO published a comprehensive overview of decisions taken by the boards during the period 1978–1997 (plus a number of important 1998 cases). Entitled "**Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office**", it is available either from bookshops or direct from the EPO. It is updated each year in a **special edition of the Official Journal**: this year's report systematically summarises the major DG 3 decisions of 2000.

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual **collection of "Ancillary Regulations to the European Patent Convention"**. This is a 750-page volume in each official language, and arranges – by EPC article and rule – important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO published in the Official Journal over the last 23 years. The 2001 edition came out in June 2001.

### 7.5 Publications complémentaires de la DG 3

Au début de 1999, un recueil de la jurisprudence des chambres de recours couvrant les années 1978 à 1997 a été publié sous le titre "**La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets**"; certaines évolutions importantes de l'année 1998 ont pu y être intégrées. Ce recueil est disponible en librairie et auprès de l'OEB. Chaque année, il est actualisé dans les **éditions spéciales du Journal officiel de l'OEB**. La présente édition expose, selon un classement thématique, les décisions importantes, notamment celles qui ont été rendues en 2000.

Le **recueil** annuel des principales **règles d'application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l'OEB et en librairie. Cette publication d'environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d'administration et du Président de l'OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l'OEB publiés jusqu'ici dans 23 éditions annuelles du Journal officiel de l'OEB. L'édition 2001 est parue en juin 2001.

**TEIL II****RECHTSPRECHUNG DER  
BESCHWERDEKAMMERN  
UND DER GROSSEN  
BESCHWERDEKAMMER  
IM JAHR 2000****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der  
Erfindung**

In **T 931/95** (ABI. EPA 2001, 441) befaßte sich die Kammer mit der Patentierbarkeit von Erfindungen, die sich auf geschäftliche Tätigkeiten beziehen. Sie bestätigte erneut, daß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ dahingehend zu verstehen sei, daß er ein "Erfordernis des technischen Charakters" oder "etwas Technisches" impliziere, das durch eine beanspruchte Erfindung zu erfüllen ist, um patentfähig zu sein. Eine Erfindung kann daher eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) sein, wenn z. B. durch die Erfindung eine technische Wirkung erzielt wird oder technische Überlegungen erforderlich sind, um die Erfindung auszuführen. Die Kammer bezog sich auch auf **T 1173/97** (ABI. EPA 1999, 609), in der sie entschieden hatte, daß ein Computerprogrammprodukt, das technischen Charakter aufweist, nicht ein Computerprogramm als solches ist und daher nicht von der Patentierung ausgeschlossen ist, sondern eine patentfähige Erfindung darstellt.

Im vorliegenden Fall bezog sich der Anspruch 1 des Hauptantrags auf ein Verfahren zur Kontrolle eines Pensionskassensystems durch Verwaltung mindestens eines angeschlossenen Arbeitgeberkontos. Die Kammer stellte fest, daß das Verfahren, auch wenn es technisch sei oder in anderen Worten technischen Charakter aufweise, trotzdem ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, aber nicht ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solche sei. Jedoch seien alle Merkmale des Anspruchs 1, d. h. die einzelnen Schritte zur Definition des beanspruchten Verfahrens, Schritte zur Verarbeitung oder Erzeugung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter. Verarbeitung und Erzeugung solcher Informationen seien typische Schritte geschäftlicher oder wirtschaftlicher Verfahren. Daher gehe die beanspruchte Erfindung nicht über ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche hinaus und sei nach Artikel 52 (2) c)

**PART II****BOARD OF APPEAL AND  
ENLARGED BOARD OF  
APPEAL CASE LAW 2000****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical nature of the invention**

In **T 931/95** (OJ EPO 2001, 441) the board addressed the patentability of inventions relating to business methods. It reaffirmed that Article 52(2) and (3) EPC was to be understood as implying a "requirement of technical character" or "technicality" which is to be fulfilled by an invention as claimed in order to be patentable. Thus an invention could be an invention within the meaning of Article 52(1) if for example it achieved a technical effect or if technical considerations were required in order to carry it out. The board also referred to **T 1173/97** (OJ EPO 1999, 609) where it had decided that a computer program product that had technical character was not a computer program as such and was, therefore, not excluded from patentability but represented a patentable invention.

In the present case, claim 1 of the main request was directed to a method for controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account. The board stated that if the method was technical or, in other words, had a technical character, it might still be a method for doing business, but not a method for doing business as such. However, all the features of claim 1, i.e. the individual steps defining the claimed method, were steps for processing and producing information of a purely administrative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such information were typical steps of business and economic methods. Thus the invention as claimed did not go beyond a method of doing business as such and was excluded from patentability under Article 52(2)(c) in conjunction with Article 52(3) EPC.

**DEUXIEME PARTIE****LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS  
ET DE LA GRANDE CHAMBRE  
DE RECOURS EN 2000****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Nature technique de l'invention**

Dans l'affaire **T 931/95** (JO OEB 2001, 441), la chambre a examiné la question de la brevetabilité des inventions relatives à des méthodes pour l'exercice d'activités économiques. Elle a réaffirmé que l'article 52(2) et (3) CBE devait être compris comme impliquant une "exigence de caractère technique" ou une "technicité" à laquelle doit satisfaire l'invention revendiquée pour être brevetable. Ainsi, une invention peut être considérée comme telle au sens de l'article 52(1) si, par exemple, elle produit un effet technique, ou si des considérations techniques sont nécessaires pour la mettre en oeuvre. La chambre s'est également référée à la décision **T 1173/97** (JO OEB 1999, 609), selon laquelle un produit "programme d'ordinateur" qui présentait un caractère technique n'était pas un programme d'ordinateur en tant que tel et n'était donc pas exclu de la brevetabilité, mais constituait bien une invention brevetable.

En l'espèce, la revendication 1 de la requête principale portait sur une méthode pour contrôler un système de caisse de retraite en administrant au moins un compte d'employeur affilié. La chambre a déclaré que si la méthode était technique ou, en d'autres termes, si elle présentait un caractère technique, elle pouvait toujours être une méthode pour l'exercice d'activités économiques, sans pour autant être une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle. Toutes les caractéristiques de la revendication 1, à savoir les étapes individuelles définissant la méthode revendiquée, constituaient toutefois des étapes de traitement et de production d'informations ayant un caractère purement administratif, actuariel et/ou financier. Le traitement et la production de ce type d'informations étaient des étapes classiques dans le domaine des activités économiques et commerciales. Par conséquent, l'invention revendiquée n'allait pas au-delà d'une méthode dans le domaine des

in Verbindung mit Artikel 52 (3) EPÜ nicht patentfähig.

Die Kammer führte weiter aus, daß die einzelnen Schritte, die das beanspruchte Verfahren definierten, lediglich auf die allgemeine Lehre hinausliefen, Mittel zur Datenverarbeitung für die Verarbeitung oder Bereitstellung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter zu verwenden, wobei der Zweck jedes einzelnen Schritts und des Verfahrens insgesamt rein wirtschaftlich sei. Die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder für die Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verleihe den einzelnen Schritten der Verwendung oder dem Verfahren insgesamt nicht zwangsläufig technischen Charakter. Das bloße Vorhandensein technischer Merkmale in einem Anspruch mache den Gegenstand des Anspruchs nicht zu einer Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

Die Kammer überprüfte T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14) und hob hervor, daß das damals beanspruchte Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Bildern im wesentlichen als technisches Verfahren angesehen wurde, weil es ein auf eine physikalische Erscheinung angewandtes technisches Verfahren war. Das Verfahren führte zu einem technischen Ergebnis, indem besondere Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Bildern z. B. für die Verbesserung und Wiederherstellung von Bildern angewandt wurden. In T 769/92 (ABI. EPA 1995, 525) wies das Verfahren für den Betrieb eines universellen computer-gestützten Verwaltungssystems technischen Charakter auf, da bei der Ausführung dieser Erfindung technische Überlegungen erforderlich waren. Eine technische Erfindung konnte ihren technischen Charakter nicht verlieren, weil sie für einen nichttechnischen Zweck verwendet wurde wie z. B. finanztechnische Verwaltung. Der Zweck eines solchen Verfahrens bleibt ein technischer, nämlich der Betrieb eines technischen Systems. In T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) wurde entschieden, daß das System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden an mehreren Servicepunkten eine räumliche Vorrichtung ist und daher eindeutig technischer Natur.

In bezug auf den ersten Hilfsantrag des Beschwerdeführers, in dem er Schutz für eine Vorrichtung zur Kontrolle eines Pensionskassensystems begehrte, vertrat die Kammer die

The board added that the individual steps defining the claimed method amounted to no more than the general teaching to use data-processing means for processing or providing information of a purely administrative, actuarial and/or financial character, the purpose of each single step and of the method as a whole being a purely economic one. Using technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information did not necessarily confer technical character on any such individual steps of use or on the method as a whole. The mere occurrence of technical features in a claim did not turn the subject-matter of the claim into an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The board reviewed T 208/84 (OJ EPO 1987, 14) pointing out that the then claimed method for digitally processing images was considered to be a technical process essentially for the reason that it was carried out on a physical entity. The method produced a technical result by applying particular digital image processing methods, for example for enhancing and restoring images. In T 769/92 (OJ EPO 1995, 525) the method for operating a general-purpose computer-management system had technical character because it implied a need for technical considerations when carrying out that invention. A technical invention could not lose its technical character because it was used for a non-technical purpose such as financial management. The purpose of such a method and of its individual steps remained a technical one, namely operating a technical system. In T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605) the system for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points was decided to be a three-dimensional apparatus and, therefore, clearly technical in nature.

With respect to the appellant's first auxiliary request seeking protection for an apparatus for controlling a pension benefits system, the board held that a computer system suitably

activités économiques en tant que telle, et elle était, dès lors, exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)c) ensemble l'article 52(3) CBE.

La chambre a ajouté que les différentes étapes constituant la méthode revendiquée revenaient, ni plus, ni moins, à enseigner l'utilisation de moyens informatiques pour traiter ou fournir des informations de nature purement administrative, actuarielle et/ou financière, chaque étape de la méthode ainsi que la méthode dans son ensemble ayant une finalité purement économique. Utiliser des moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations foncièrement non techniques, ne confère pas nécessairement un caractère technique à chaque étape de la méthode ou à la méthode dans son ensemble. Il ne suffit pas qu'une revendication comporte des caractéristiques techniques pour que son objet devienne une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

La chambre, se référant à la décision T 208/84 (JO OEB 1987, 14), a fait observer que la méthode de traitement numérique d'images qui était revendiquée était un procédé technique, principalement au motif qu'elle était mise en oeuvre sur une entité physique. La méthode produisait un résultat technique en appliquant des techniques particulières de traitement numérique de l'image, par exemple en vue d'améliorer ou de restaurer des images. Dans l'affaire T 769/92 (JO OEB 1995, 525), la méthode revendiquée, qui permettait d'exploiter un système de gestion informatisée universel, revêtait un caractère technique au motif qu'il fallait faire nécessairement intervenir des considérations techniques pour la mettre en oeuvre. Une invention technique ne peut pas perdre son caractère technique du fait qu'elle est utilisée à des fins non techniques, comme par exemple la gestion financière. La finalité d'une telle méthode et de ses étapes constitutives garde son caractère technique, à savoir le fonctionnement d'un système technique. Dans l'affaire T 1002/92 (JO OEB 1995, 605), un système pour déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services avait été considéré comme un dispositif tridimensionnel, et donc de nature technique.

S'agissant de la première requête subsidiaire du requérant, qui visait à protéger un dispositif destiné à contrôler un système de caisse de retraite, la chambre a estimé qu'un

Auffassung, daß ein für die Verwendung auf einem speziellen Gebiet entsprechend programmiertes Computersystem den Charakter einer konkreten Vorrichtung habe, auch wenn es sich um das Gebiet geschäftlicher oder wirtschaftlicher Tätigkeiten handle. Eine Vorrichtung, die eine physikalische Erscheinung oder ein konkretes Produkt darstelle, das für die Durchführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit geeignet sei, sei eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

In der Sache **T 27/97** hatte die Beschwerdeführerin/Einsprechende aus dem Wortlaut des Anspruchs das Argument abgeleitet, daß der Umfang des Anspruchs trotz der Definition betreffend die Verwendung des Verfahrens in elektronischen Systemen rein gedankliche Verfahren umfasse und daß der beanspruchte Gegenstand nach Artikel 52 (2) c) EPÜ als von der Patentierung ausgeschlossen gelten müsse. Da die Kammer mit dieser Auslegung des Anspruchs nicht einverstanden war, entschied sie, daß der Anspruch 1 als Schutzgegenstand ein Verfahren zur Verschlüsselung oder Entschlüsselung einer in Form eines digitalen Worts dargestellten Nachricht definiere, die mit Hilfe von Algorithmen mit einem öffentlichen Schlüssel des Typs RSA dargestellt sei, wobei das Verfahren zur Verwendung in elektronischen Systemen bestimmt sei. Diese Definition gebe eindeutig an, daß es sich um ein Verfahren auf dem Gebiet der Informatik und der Telekommunikation handle, das nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen wäre, auch wenn der Erfindung ein abstrakter Algorithmus oder eine mathematische Methode zugrunde lägen.

### 1.1 Computerbezogene Erfindungen

In **T 513/98** betraf die Anmeldung die Aufgabe, die Nutzung der Postversendestationen mit computersteuerbaren Datenbanken, die durch eine Kommunikationsverbindung mit einer rechnergestützten zentralen Datenstation verbunden sind, auf effizientere und wirtschaftlichere Weise zu ermöglichen. Die Aufgabe stellte sich bei der Nutzung eines Systems, das als solches technisch ist und daher nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen (Artikel 52 (2) und (3) EPÜ). Auch wenn die neuen Merkmale des Systems die Hardware des bekannten Systems nicht änderten, würden die erforderlichen Änderungen der Software trotzdem dazu führen, daß das System hinsichtlich des Aufteilens, Speicherns und der

programmed for use in a particular field, even if that was the field of business and economics, had the character of a concrete apparatus. An apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity was an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

In **T 27/97** the appellant/opponent interpreted the claim to mean that its subject-matter, despite the statement that a method for use in electronic systems was involved, was confined to purely intellectual methods and thus excluded by Article 52(2)(c) EPC. The board disagreed, ruling that according to Claim 1 the application claimed a method, for use in electronic systems, of encrypting or decrypting a message (represented in the form of a digital word using RSA-type public-key algorithms). So the invention was clearly a method in the computer and telecommunications field and thus not excluded under Article 52(2) and (3) EPC even if based on an abstract algorithm or mathematical method.

### 1.1 Computer-related inventions

In **T 513/98** the invention addressed the problem of making it possible to use mailer stations with computer-controllable databases interconnected, via a communication link, with a computerised central data station in a more efficient and economical manner. The problem arose in the use of a system which was technical *per se* and thus not excluded from patentability (Article 52(2) and (3) EPC). Even if the new features of the system did not change the hardware of the known system, the required software changes would nevertheless cause the system to be technically different with respect to the dividing, storing and transmitting of mail-handling data. Moreover, the board pointed out that, although these

système informatique dûment programmé en vue d'une utilisation dans un domaine particulier, même s'il s'agit du domaine de l'économie et des affaires, constitue un dispositif concret. Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Dans l'affaire **T 27/97**, la requérante/opposante avait tiré du libellé de la revendication l'argument que malgré la définition concernant la destination du procédé, à savoir être utilisé dans des systèmes électroniques, l'étendue de la revendication englobait des méthodes purement intellectuelles, de sorte que l'objet revendiqué devait être considéré comme exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)(c) CBE. La chambre n'étant pas d'accord avec cette interprétation de la revendication, elle a décidé que la revendication 1 définissait comme objet de la protection un procédé pour crypter ou décrypter un message représenté sous la forme d'un mot numérique à l'aide d'algorithmes à clé publique de type RSA, le procédé étant destiné à être utilisé dans des systèmes électroniques. Cette définition indiquait clairement qu'il s'agissait d'une méthode dans le domaine de l'informatique électronique et des télécommunications qui ne serait pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, même si un algorithme abstrait ou une méthode mathématique formaient la base de l'invention.

### 1.1 Inventions incluant des ordinateurs

Dans l'affaire **T 513/98**, le problème que l'invention se proposait de résoudre était de permettre une utilisation plus efficace et plus économique de stations d'expédition comportant des bases de données pouvant être contrôlées par ordinateur et interconnectées par une liaison de communication avec une station centrale de données d'expédition. Le problème résidait dans l'utilisation d'un système qui était technique en soi et qui n'était donc pas exclu de la brevetabilité (article 52(2) et (3) CBE). Même si les nouvelles caractéristiques du système ne modifiaient pas le matériel du système connu, les modifications qu'il fallait apporter au logiciel rendaient néanmoins le système différent sur le plan technique

Übertragung der Postbearbeitungsdaten technisch unterschiedlich ist. Darüber hinaus hob die Kammer hervor, daß diese Änderungen zwar im wesentlichen durch die Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten veranlaßt sein können, aber trotzdem technische Überlegungen in bezug auf das Gebiet des Postversands umfaßten, wie der gesamte Betrieb des verbundenen Systems, die Bereitstellung von Speicherabschnitten für Postbearbeitungskategorien, die Verhinderung von unberechtigtem Zugriff auf die Kategorien und die Übermittlung von Informationen aus diesen Kategorien. Deshalb mußten diese Merkmale als technische Merkmale im Sinne der Regel 29 (1) EPÜ betrachtet werden, die zur Lösung einer Aufgabe beitragen, die sich bei Postversendensystemen stellte, und aus diesen Gründen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht außer acht gelassen werden konnten (s. auch T 769/92, ABI. EPA 1995, 525, Nr. 3.3 und T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609, Nrn. 7.4 und 8).

## 1.2 Wiedergabe von Informationen

In T 1194/97 (ABI. EPA 2000, 525) betraf die Patentanmeldung ein zweiteiliges Bildwiederauffindungssystem, bestehend aus einem Aufzeichnungsträger und einer Lesevorrichtung, also zwei gesonderten, aber zusammenwirkenden Artikeln, die getrennt verkauft werden können, die aber jeder für sich für die Umsetzung komplementärer Aspekte des gleichen erfinderischen Gedankens eigens angepaßt sind. Anspruch 1 ist auf das System gerichtet, während mit Anspruch 4 der Aufzeichnungsträger an sich geschützt werden soll. Bei Erfindungen dieser Art – die landläufig als "Pfeil-und-Bogen"- oder "Stecker-und-Steckdose"-Erfindungen bekannt sind, entspricht es der üblichen Anspruchsformulierung, im Zusammenhang mit dem Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 anzugeben, daß er "zur Anwendung in dem System nach Anspruch 1" gedacht ist.

Die Prüfungsabteilung hatte den Anspruch 4 dahingehend ausgelegt, daß er einen bekannten Aufzeichnungsträger definiere, auf dem Daten gespeichert seien, die keine eindeutige technische Funktion hätten. Sie hatte im Hinblick auf Artikel 52 (2) d) EPÜ daraus geschlossen, daß "das, was auf dem Aufzeichnungsträger gespeichert ist, für die Zwecke der

changes might be essentially inspired by methods for doing business, they nevertheless involved technical considerations relating to the field of mailing, such as the overall operation of the interconnected system, the provision of storage area for mail handling categories, the prevention of unauthorised access to the categories and the transmission of information from these categories. Therefore, these features had to be considered as technical features within the meaning of Rule 29(1) EPC which contributed to solving a problem arising in mailing systems and which, for these reasons, could not be disregarded when judging inventive step (see also T 769/92, OJ EPO 1995, 525, Reasons 3.3, and T 1173/97, OJ EPO 1999, 609, Reasons 7.4 and 8).

## 1.2 Presentation of information

In T 1194/97 (OJ EPO 2000, 525) the patent application concerned a two-part picture retrieval system comprising a record carrier and a read device, ie two separate but co-operating articles which could be sold separately, but each of which was specially adapted to implement complementary aspects of the same inventive idea. Claim 1 was directed to the system while claim 4 sought to protect the record carrier per se. In accordance with a standard claiming practice with inventions of this kind – colloquially referred to as "bow and arrow" or "plug and socket" inventions – the record carrier of claim 4 was specified as being "for use in the system as claimed in claim 1".

The examining division had interpreted claim 4 as specifying a known record carrier on which data was stored, said data having no unambiguous technical function, and had concluded, with reference to Article 52(2)(d) EPC, that "for the purposes of assessing the technical merits of the record carrier, what is stored on the record carrier is effectively a

au niveau de la division, du stockage et de la transmission des données relatives à la manipulation du courrier. En outre, comme l'a fait observer la chambre, même si ces modifications s'inspiraient peut-être pour l'essentiel de méthodes pour l'exercice d'activités économiques, elles impliquaient néanmoins des considérations techniques dans le domaine de l'expédition du courrier, comme le fonctionnement général du système interconnecté, la fourniture d'une zone de stockage pour les différentes catégories de manipulation de courrier, l'interdiction à des personnes non autorisées d'accéder à ces catégories et la transmission d'informations provenant de ces catégories. Ces caractéristiques devaient donc être considérées comme des caractéristiques techniques au sens de la règle 29(1) CBE, qui contribuaient à résoudre un problème dans les systèmes postaux et qui, par voie de conséquence, ne pouvaient pas être ignorées lors de l'appréciation de l'activité inventive (cf. également T 769/92, JO OEB 1995, 525, point 3.3 et T 1173/97, JO OEB 1999, 609, points 7.4 et 8).

## 1.2 Présentation d'informations

Dans l'affaire T 1194/97 (JO OEB 2000, 525), la demande de brevet concernait un système d'extraction d'images composé de deux éléments, à savoir un support d'enregistrement et un dispositif de lecture, c'est-à-dire deux produits distincts, mais étroitement liés, qui pouvaient être vendus séparément, mais qui étaient tous deux conçus spécialement pour la mise en oeuvre d'aspects complémentaires de la même idée inventive. La revendication 1 concernait le système, tandis que la revendication 4 visait à protéger le support d'enregistrement en tant que tel. Comme dans la formulation standard utilisée dans la pratique pour la revendication d'inventions de ce type – que l'on appelle familièrement inventions "arc et flèche" ou "fiche et socle de prise de courant", il était précisé que le support d'enregistrement selon la revendication 4 était destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1.

La division d'examen avait estimé que la revendication 4 spécifiait un support d'enregistrement connu sur lequel étaient enregistrées des données, lesdites données n'ayant pas de fonction technique claire, et elle avait conclu, en se référant à l'article 52(2)d) CBE, que "lorsqu'il s'agit d'évaluer du point de vue technique ce qu'est le support d'enregistre-



Beurteilung des technischen Gehalts des Aufzeichnungsträgers effektiv eine bloße Wiedergabe von Informationen darstellt". Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Prüfungsabteilung bei ihrer Auslegung des Anspruchs 4 die Formulierung "zur Anwendung" falsch interpretiert hat. Sie hob hervor, daß der Aufzeichnungsträger richtig verstanden nach Anspruch 4 funktionelle technische Merkmale aufweist – nämlich Zeilennummern, codierte Bildzeilen, Adressen und Synchronisationsinformationen –, die so angepaßt sind, daß sie mit entsprechenden Mitteln in der Lesevorrichtung zusammenwirken und ein Bildwiederauffindungssystem bereitstellen.

Nach Ansicht der Kammer ist der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 bei analoger Anwendung und Weiterführung der in der Entscheidung T 163/85 enthaltenen rechtlichen Beurteilung nicht nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, da auf ihm funktionelle Daten, insbesondere eine Datenstruktur für die Synchronisation von Bildzeilen, Zeilennummern und Adressen, aufgezeichnet sind. Um ihrer Auffassung bezüglich eines Datenstrukturprodukts zusätzliches Gewicht zu verleihen, verwies die Kammer auch auf die Entscheidung T 1173/97 (ABI. EPA 1999, 609) und zwar insbesondere auf die Bemerkung unter Nummer 9.4 der Entscheidungsgründe, wonach der vorgegebene potentielle technische Effekt eines auf einem Träger aufgezeichneten Programms diesem Produkt technischen Charakter verleihen könne, so daß es nicht unter die Ausschlußbestimmungen des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ falle.

Zusätzlich hob die Kammer hervor, daß die Passage in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-IV, 2.3 unter der Überschrift "Wiedergabe von Informationen" den Ausschluß von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ insofern über Gebühr erweiterte, als sie nicht unterscheidet zwischen der Wiedergabe von Informationen, die durch einen kognitiven Inhalt gekennzeichnet sind, und den Aufzeichnungen von Informationen, die funktionelle Daten enthalten, wie unter den Nummern 3.3. bis 3.6 der Entscheidung dargelegt. Die betreffende Passage lautet wie folgt: "Jede Art der Wiedergabe (sic) von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen gekennzeichnet wird, ist nicht patentierbar", [...] und dort sind unter den Beispielen für ausgeschlos-

mere presentation of information". The board regarded the examining division's interpretation of claim 4 as a misconstruction of the effect of the "for use" phrase. It pointed out that, on a proper construction of this phrase, the record carrier of claim 4 had technical functional features – line numbers, coded picture lines and addresses and synchronisations – which were adapted to co-operate with corresponding means in the read device to provide a picture retrieval system.

Applying and extending the ratio decidendi of T 163/85 by analogy, the board held that the record carrier of claim 4 was not excluded by Article 52(2)(d) and (3) EPC, since functional data was on it, in particular a data structure of picture line synchronisations, line numbers and addresses. In order to lend additional support to its view in relation to a data structure product, the board also referred to decision T 1173/97 (OJ EPO 1999, 609) and, in particular, to the observation made in that decision (Reasons 9.4) to the effect that the predetermined potential technical effect of a program recorded on a carrier could endow such a product with technical character sufficient to overcome the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC.

In addition, the board pointed out that the passage in the Guidelines for Examination at the EPO (C-IV, 2.3) under the heading "Presentations of information" unduly extended the exclusion from patentability contained in Article 52(2)(d) and (3) EPC, because it did not distinguish between presentations of information which were characterised by cognitive content and recordings of information which comprised functional data (as explained under Reasons 3.3 to 3.6). The passage concerned reads as follows: "Any representation (sic) of information characterised solely by the content is not patentable", and the examples it gave of excluded matter included "magnetic computer tapes characterised by the data or programs recorded".

ment, ce qui est enregistré sur ce support constitue effectivement une simple présentation d'informations". La chambre a considéré l'interprétation de la revendication 4 donnée par la division d'examen comme une interprétation erronée de l'importance de l'expression "destiné à être utilisé". Elle a fait observer que si l'on interprète correctement cette expression, le support d'enregistrement selon la revendication 4 présente des caractéristiques fonctionnelles techniques (numéros de lignes, lignes d'image codée, adresses et synchronisations) qui sont conçues pour pouvoir coopérer avec des moyens correspondants situés dans le dispositif de lecture afin de fournir un système d'extraction d'images.

La chambre a estimé que si l'on raisonnait en appliquant et en étendant par analogie la "ratio decidendi" de la décision T 163/85, le support d'enregistrement selon la revendication 4 n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d) et (3) CBE, puisque des données fonctionnelles étaient enregistrées sur ce support, et notamment une structure de données de synchronisations de lignes d'image, numéros de lignes et adresses. A l'appui de la position qu'elle avait prise à propos du produit matérialisant une structure de données, la chambre s'est également référée à la décision T 1173/97 (JO OEB 1999, 609), qui signalait au point 9.4 des motifs qu'un programme enregistré sur un support ayant la capacité d'engendrer un effet technique prédéterminé pouvait présenter un caractère technique suffisant pour pouvoir échapper aux exclusions de la brevetabilité prévues à l'article 52(2) et (3) CBE.

En outre, la chambre a fait observer que le passage des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, au point C-IV, 2.3, sous la rubrique "Présentation d'informations", étendait indûment l'exclusion de la brevetabilité édictée à l'article 52(2)d) et (3) CBE, dans la mesure où il n'effectuait pas de distinction entre les présentations d'informations caractérisées par un contenu cognitif et les enregistrements d'informations comprenant des données fonctionnelles, comme cela a été expliqué aux points 3.3 à 3.6 de la décision. Le passage en question s'énonce comme suit : "Toute présentation d'informations caractérisée uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable" et il donne des exemples d'objets exclus de la brevetabilité, "notamment des bandes magnéti-

sene Gegenstände "Magnetbänder von Datenverarbeitungsanlagen, die durch die auf ihnen gespeicherten Daten oder Programme gekennzeichnet sind" genannt.

## 2. Medizinische Verfahren

### 2.1 Der Ausschluß der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ

In **T 1165/97** wurde durch die Kammer geprüft, ob der Ausschluß der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ auf ein Verfahren für die Verwendung einer vaginalen Ausflusssammelvorrichtung anwendbar sei. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die ledigliche Einführung der Ausflussvorrichtung in und Entnahme der Ausflussvorrichtung aus der weiblichen Vagina kein chirurgisches oder therapeutisches Behandlungsverfahren am menschlichen oder tierischen Körper darstelle, auch wenn der Vorgang von einer medizinisch ausgebildeten Person oder einem Arzt vorgenommen werde. Eine Voraussetzung dafür sei die Vornahme eines chirurgischen Eingriffs oder einer heilenden oder vorbeugenden Behandlung einer Erkrankung oder die Verbesserung von Symptomen, die Schmerzen oder Leiden verursachen, was bei dem Verfahren der Erfindung nicht der Fall sei. Auch seien keine besonderen medizinischen Fähigkeiten für die Positionierung und Entfernung der Ausflusssammelvorrichtung erforderlich, da diese Vorgänge mit der Einführung und Entnahme kontrazeptiver Vorrichtungen wie einem Pessar identisch seien, die von der Frau selbst vorgenommen werden. Auch handele es sich im vorliegenden Fall nicht um ein diagnostisches Verfahren, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werde, denn dieser Ausschluß sei nur auf diagnostische Verfahren anwendbar, deren Ergebnisse eine direkte Entscheidung über zu erwägende medizinische Behandlungen ermöglichen. Für einen Ausschluß müsse das beanspruchte Verfahren jedoch alle Schritte umfassen, die für die Erstellung einer medizinischen Diagnose erforderlich sind.

### 2.2 Therapeutische Verfahren

In **T 241/95** (ABI. EPA 2001, 103) vertrat die Kammer die Ansicht, daß die selektive Besetzung eines Hormonrezeptors nicht als therapeutische Anwendung gelten könne; die Entdeckung, daß eine Substanz sich selektiv an den Serotoninrezeptor bindet, auch wenn dies einen wichtigen Schritt für das Wissen in der

ques pour ordinateurs caractérisées par les données ou les programmes [qui y sont] enregistrés".

## 2. Méthodes de traitement médical

### 2.1 Exclusion de l'applicabilité industrielle au titre de l'article 52(4) CBE

Dans l'affaire **T 1165/97**, la chambre a examiné si l'exclusion de l'applicabilité industrielle au titre de l'article 52(4) CBE s'appliquait à une méthode d'utilisation d'un collecteur de sécrétions vaginales. La chambre a conclu que l'acte consistant à placer et à retirer le dispositif de prélèvement dans le canal vaginal, même s'il est effectué par un médecin ou une personne ayant reçu une formation médicale, n'est pas une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal. Il faut pour cela qu'il y ait acte chirurgical ou traitement préventif ou curatif d'une maladie, ou allègement de symptômes de douleur ou de souffrance, ce qui n'était pas le cas de l'invention litigieuse. Un savoir-faire médical particulier n'est pas non plus nécessaire pour placer et enlever le collecteur d'écoulement, ces actes étant identiques au placement et à l'enlèvement d'un dispositif contraceptif tel qu'un pessaire, qui est effectué par les femmes elles-mêmes. L'on n'avait pas non plus affaire à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal puisque cette exclusion ne s'applique qu'aux méthodes diagnostiques qui permettent d'opter directement pour un traitement médical. Pour tomber sous le coup d'une telle exclusion, la méthode revendiquée aurait dû contenir toutes les étapes permettant d'arriver à un diagnostic médical.

## 2. Medical methods

### 2.1 The exclusion of industrial applicability under Article 52(4) EPC

In **T 1165/97** the board examined whether the above exclusion applied to a method of using a vaginal discharge collector. The board came to the conclusion that the mere insertion and removal of the device, even if performed by a medically trained person or a doctor, was not a method of treatment of the human or animal body by surgery or therapy. A prerequisite for that was an act of surgery, the curative or preventive treatment of illness, or the alleviation of symptoms of pain and suffering, which was not the case with the method of the invention. Nor were particular medical skills needed to position and remove the collector; these actions were identical to those for inserting and removing contraceptive devices such as pessaries, which were performed by women themselves. Nor was this a case of a diagnostic method practised on the human or animal body, since that exclusion applied only to diagnostic methods the results of which made it directly possible to decide on a particular course of medical treatment. To fall under that exclusion, the method claimed had to contain all the steps involved in reaching a medical diagnosis.

### 2.2 Therapeutical methods

In **T 241/95** (OJ EPO 2001, 103) the board held that the selective occupation of a hormone receptor could not be considered as a therapeutic application; the discovery that a substance selectively bound the serotonin receptor, even if an important piece of scientific knowledge, still needed to find a practical application as a

### 2.2 Méthodes thérapeutiques

Dans l'affaire **T 241/95** (JO OEB 2001, 103), la chambre a estimé que l'occupation sélective d'un récepteur hormonal ne peut être considérée comme une application thérapeutique ; tant qu'elle n'a pas trouvé d'application pratique sous la forme d'un traitement défini et réel d'une pathologie, la découverte selon

Medizin bedeute, erfordere immer noch eine praktische Anwendung als definierte, reale Behandlung einer pathologischen Erkrankung, um einen realen Beitrag zum Stand der Technik darzustellen und um als dem Patentschutz würdige Erfindung gelten zu können.

## B. Neuheit

### 1. Stand der Technik

#### 1.1 Zugänglichmachung

In der Sache **T 37/96** hatte die Kammer darüber zu entscheiden, ob Entgegenhaltungen öffentlich zugänglich waren. Bei zwei dieser Entgegenhaltungen handelte es sich um typische, von einer Firma herausgegebene Dokumentation. Anders als bei wissenschaftlichen Zeitschriften oder Fachzeitschriften könne bei solchen Firmenunterlagen nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß sie an die Öffentlichkeit gelangt seien, so die Kammer. Es hänge vielmehr von den besonderen Umständen und den vorgelegten Beweismitteln ab, ob die Annahme, daß derartige Firmenunterlagen der Öffentlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich zugänglich waren, gerechtfertigt sei.

##### 1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

In der Sache **T 877/98** stellte sich die Frage, ob ein deutsches Patent mit der Zustellung des Erteilungsbeschlusses öffentlich gemacht worden ist, wenn eine Offenlegung der Anmeldung vorher nicht stattgefunden hat.

Die Kammer war der Auffassung, daß das Patent erst mit der Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt der Öffentlichkeit zugänglich ist, da erst ab diesem Zeitpunkt die Akteneinsicht frei ist. Die Kammer schloß sich dabei der Auffassung des Deutschen Bundespatentgerichts – Beschluß vom 23.12.1994, 4W(pat)41/94, BIfPMZ 1995, 324 – an.

In der Sache **T 165/96** war eine technische Information über eines der Merkmale der Erfindung vor dem Anmeldetag der betreffenden europäischen Patentanmeldung in der Beilage eines Anzeigenblattes, das in kleiner Auflage (24 000 Stück) in einem Kopenhagener Vorort vertrieben wurde, offenbart worden.

defined, real treatment of any pathological condition to make a technical contribution to the art and to be considered as an invention eligible for patent protection.

## B. Novelty

### 1. State of the art

#### 1.1 Availability to the public

In **T 37/96** the board had to decide on the public availability of some prior art documents. Two of them were typical company papers. The board held that unlike scientific or technical journals, such papers could not be assumed to have automatically made their way to the public. On the contrary, whether they had indeed been available to the public on a given date depended on the particular circumstances and the evidence available.

##### 1.1.1 The concept of "making available"

**T 877/98** raised the question whether a German patent had become publicly available upon notification of the grant decision if the application had not been published previously.

The board took the view that the patent had not become available until publication of grant in the patent bulletin; only from that point on was the file open for inspection. It thus endorsed the view of the German Federal Patents Court (decision of 23.12.1994, 4W(pat)41/94, BIfPMZ 1995, 324).

In **T 165/96**, technical information about a feature of the invention had been disclosed, prior to the date of filing of the European patent application in question, in an insert in a minor small-ads newspaper (circulation: 24 000) distributed in the suburbs of Copenhagen.

laquelle une substance se lie de façon sélective au récepteur de la sérotonine, même si elle constitue un apport important sur le plan scientifique, ne constitue pas une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique qui permet de considérer que l'on a affaire à une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet.

## B. Nouveauté

### 1. Etat de la technique

#### 1.1 Accessibilité au public

Dans la décision **T 37/96**, la chambre devait décider si certains documents appartenant à l'état de la technique étaient accessibles au public. Deux d'entre eux étaient des documents émanant d'une société. La chambre a estimé qu'à la différence des revues scientifiques ou techniques, ces documents ne sont pas censés être automatiquement devenus accessibles au public. Bien au contraire, c'est l'existence de circonstances particulières ainsi que les preuves disponibles qui permettront de confirmer, le cas échéant, qu'il peut effectivement être considéré que ces documents ont été rendus accessibles au public à une date déterminée.

##### 1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans l'affaire **T 877/98**, il s'agissait de décider s'il était possible de considérer qu'un brevet allemand a été rendu accessible au public du fait de la signification de la décision de délivrance dudit brevet, dans le cas où il n'a pas été publié au préalable de fascicule de demande.

La chambre a considéré que le brevet n'est accessible au public que lorsque la mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin des brevets, puisque ce n'est qu'à partir de cette date que l'inspection publique est possible. La chambre s'est en l'occurrence ralliée à l'avis du Tribunal fédéral allemand des brevets – décision du 23.12.1994, 4W (pat)41/94, BIfPMZ 1995, 324.

Dans l'affaire **T 165/96**, une information technique relative à une des caractéristiques de l'invention avait été divulguée avant la date de dépôt de la demande de brevet européen en question dans un encart d'un journal de petites annonces, de tirage limité (24 000 exemplaires), destiné à la banlieue de Copenhagen.

Der Patentinhaber war der Ansicht, daß das betreffende Dokument im Beschwerdeverfahren außer Betracht bleiben müsse. Angesichts der Verfügbarkeit des Anzeigenblattes mit seiner beschränkten Auflage und der betreffenden Öffentlichkeit – des Durchschnittsbewohners der Kopenhagener Vororte – könne dieses Dokument nicht als zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ gehörend angesehen werden; die Information sei aufgrund der Art ihrer Offenbarung de facto vertraulich geblieben. Darüber hinaus könne eine wissenschaftliche oder technische Information, die vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung in einem Kontext veröffentlicht worden sei, der weder dem betreffenden Fachgebiet zuzurechnen noch ganz allgemein technischer oder wissenschaftlicher Art sei, und die mit keinerlei Referenzangabe oder Unterscheidungsmerkmal versehen gewesen sei, mit denen sich die betreffende Information nachträglich wiederfinden lasse, nicht als eine der Öffentlichkeit unmittelbar und ohne unzumutbare Schwierigkeiten zugängliche Information im Sinne der Entscheidung G 1/92 angesehen werden.

Nach Auffassung der Kammer genüge diese Darstellungsform der technischen Information den Anforderungen, die notwendig und ausreichend sind, damit eine Offenbarung dem Patent entgegengehalten werden kann, selbst wenn die Veröffentlichung des technischen Artikels in einem Anzeigenblatt der Patentinhaberin ungewöhnlich erschien. Die Kammer bestätigte, daß Zugänglichkeit zu bejahen ist, sobald es theoretisch möglich ist, von einer Information Kenntnis zu erlangen. Es ist nicht erforderlich, daß bestimmte Kriterien bezüglich der Form der Veröffentlichung oder des Layouts erfüllt sind, damit eine Publikation einem Patent wirksam entgegengehalten werden kann.

Zum Argument der "unzumutbar schwierigen" Recherche führte die Kammer aus, mit ihrer Auslegung dieses Begriffs bringe die Patentinhaberin ein subjektives Element in die Neuheitsprüfung ein; gerade das wollte die Große Beschwerdekammer aber in der Entscheidung G 1/92 vermeiden. Dieses Argument sei daher zurückzuweisen.

#### 1.1.2 Begriff der "Öffentlichkeit"

In der Sache **T 165/96** (vgl. 1.1.1) stellte die Kammer fest, daß die Tatsache, daß es sich beim Leserkreis der betreffenden Publikation um die

The patent proprietor argued that in view of the newspaper's limited circulation and readership ("man in the street" in suburban Copenhagen) the information in question had effectively remained confidential and could not be regarded as forming part of the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC; the document should therefore not be admitted in the appeal proceedings. He also felt that scientific or technical information published before filing in a non-technical or non-scientific context outside the scope of the art concerned, and with no references or distinguishing features enabling it to be found again afterwards, should not be regarded as directly available to the public without undue burden as per G 1/92.

The board ruled that, pace the patentee, publication in such a manner fulfilled the necessary and sufficient conditions for citing a disclosure against the patent. Information was "available" once people could theoretically become aware of it. A publication did not have to fulfil any specific criteria of form or layout in order to qualify as a citable disclosure.

On the "undue burden" argument, the board noted that the patentee's interpretation would introduce into the consideration of novelty precisely that subjective element which in G 1/92 the Enlarged Board had sought to exclude. That argument was therefore not valid.

#### 1.1.2 The concept of "the public"

In **T 165/96** (see 1.1.1), the board held that "the public" within the meaning of Article 54(2) EPC did not presuppose a minimum number of people

Le titulaire du brevet était d'avis que le document en question devait être écarté de la procédure de recours parce que la disponibilité du journal, à savoir une édition à tirage limité, et le public concerné, à savoir l'homme de la rue de la banlieue de Copenhague, ne permettaient pas de considérer que ce document faisait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, car, en fait, à cause du mode de divulgation, l'information était demeurée confidentielle. Il a estimé aussi qu'une information d'ordre scientifique ou technique, publiée avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen dans un contexte qui n'est ni celui de la technique considérée, ni même technique ou scientifique en général, sans aucune référence ou indication permettant de la retrouver ultérieurement, ne doit pas être considérée comme une information directement accessible au public sans difficulté excessive, comme l'exige la décision G 1/92.

La chambre a considéré que le mode de présentation de l'information technique répondait aux conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une divulgation soit opposable au brevet, même si la publication de l'article technique dans un journal de petites annonces paraissait inhabituelle aux yeux du titulaire du brevet. La chambre a confirmé que l'information est accessible au public dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information. Il n'est pas nécessaire de respecter des critères spécifiques pour le mode de publication ou la mise en page pour que la diffusion devienne valablement opposable à un brevet.

En ce qui concerne l'argument de la "difficulté excessive" de la recherche, la chambre a souligné que l'interprétation donnée de cette notion par le titulaire du brevet introduisait un élément subjectif dans l'examen de la nouveauté, ce que la Grande Chambre de recours voulait précisément éviter dans la décision G 1/92. Cet argument a donc été écarté.

#### 1.1.2 Définition du terme "public"

Dans l'affaire **T 165/96** (cf. point 1.1.1), la chambre a été d'avis que le fait que le public de la publication concernée soit constitué par les habi-

Einwohner eines Kopenhagener Vorortes gehandelt habe, nichts daran ändere, daß diese Personen als Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ anzusehen seien. Eine Bedingung, wonach die Öffentlichkeit aus einer Mindestzahl Personen bestehen oder über eine bestimmte Ausbildung verfügen müsse, existiere nämlich nicht.

Auch in der Entscheidung **T 11/99** wurde bestätigt, daß eine Information der Öffentlichkeit bereits dann zugänglich ist, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, sich die Information zu beschaffen und sie zu verstehen, und diese Person keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterlag. Die Beschwerdegegnerin hatte die Auffassung vertreten, 8 700 Mitglieder der japanischen Gesellschaft der Chemie-Ingenieure stellten für japanische Verhältnisse keine Öffentlichkeit dar.

## 2. Beurteilung der Neuheit

In **T 411/98** entschied die Kammer, ein beanspruchter Gegenstand sei nur dann als bekannt anzusehen, wenn er einer Offenbarung des Stands der Technik insgesamt, unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sei und wenn in dieser Offenbarung eine klare und unmißverständliche Lehre der Kombination aller beanspruchten Merkmale (und nicht nur der Hauptmerkmale) zu finden sei.

## 3. Beurteilung des Stands der Technik

### 3.1 Eine Entgegenhaltung muß die Erfindung so beschreiben, daß der Fachmann sie ausführen kann

#### 3.1.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 491/99** urteilte die Kammer wie folgt: Scheint eine frühere Patentschrift durch die verwendete Terminologie auf den ersten Blick die beanspruchte Erfindung eines Erzeugnisses nahezulegen, so steht diese frühere Patentschrift der Patentierbarkeit nicht entgegen, wenn der Fachmann das betreffende Erzeugnis erst anhand des erstmals im streitigen europäischen Patent beschriebenen Verfahrens bzw. Geräts tatsächlich herstellen kann.

#### 3.1.2 Vorbenutzung

In der Sache **T 515/98** betraf die Erfindung ein Epilationsgerät. Im Verfahren wurde unter anderem eine Vorbenutzung geltend gemacht.

or specific educational qualifications; the residents of a Copenhagen suburb sufficed.

**T 11/99** too confirmed that information was publicly available even if only a single member of the public could obtain and understand it, and was not bound to secrecy. The respondent had argued that 8 700 members of a Japanese society of chemical engineers were not "the public" in Japanese terms.

## 2. Assessing novelty

In **T 411/98**, the board held that claimed subject-matter lacked novelty only if it were derivable as a whole directly and unambiguously from a prior-art disclosure and if a clear and unmistakable teaching of the combination of all claimed features – not only the essential ones – could be found in said disclosure.

## 3. Assessment of the state of the art

### 3.1 The prior-art document must describe the invention sufficiently for the skilled person to be able to carry it out

#### 3.1.1 General issues

In **T 491/99**, the board held that an earlier patent using terminology which at first sight was suggestive of the product invention claimed was not in fact a prejudicial disclosure if a skilled person could actually make the product in question only later, from the process and machine described for the first time in the European patent in suit.

#### 3.1.2 Prior use

In **T 515/98** the invention related to an epilation device. The proceedings involved inter alia a claim of prior use.

tants de la banlieue de Copenhague n'empêche pas qu'il puisse être considéré que ces personnes constituent le public au sens de l'article 54(2) CBE, car il n'est pas exigé comme condition que le public soit constitué par un minimum de personnes ou ait reçu une certaine formation.

De même, il a été confirmé dans la décision **T 11/99** qu'une information est accessible au public dès que ne serait-ce qu'une seule personne du public avait la possibilité d'obtenir cette information et de la comprendre, sans être tenue au secret. Dans cette affaire, l'intimé avait allégué que les 8 700 membres de la société japonaise des ingénieurs chimistes ne représentaient pas le public dans un pays comme le Japon.

## 2. Appréciation de la nouveauté

Dans l'affaire **T 411/98**, la chambre a estimé qu'un objet revendiqué n'est dénué de nouveauté que s'il peut dans son ensemble être déduit directement et sans ambiguïté d'un document appartenant à l'état de la technique, à condition que cet exposé enseigne clairement et indubitablement la combinaison de toutes les caractéristiques revendiquées, et pas seulement celle des caractéristiques essentielles.

## 3. Appréciation de l'état de la technique

### 3.1 L'antériorité doit décrire l'invention d'une façon suffisante pour que l'homme du métier puisse la réaliser

#### 3.1.1 Questions générales

Dans l'affaire **T 491/99**, la chambre a décidé que si, par suite de la terminologie utilisée, un document de brevet antérieur paraît de prime abord suggérer l'invention de produit revendiquée, ce document antérieur n'est pas susceptible d'en affecter la brevetabilité dès lors que l'homme du métier ne peut réaliser matériellement le produit en question qu'à une date ultérieure, à partir du procédé et de la machine décrits pour la première fois dans le brevet européen en cause.

#### 3.1.2 Usage antérieur

Dans l'affaire **T 515/98**, l'invention concernait un appareil d'épilation. Au cours de la procédure, il avait notamment été allégué un usage antérieur.

Die Kammer führte in ihrer Entscheidung folgendes aus: Ebenso wie die technische Lehre eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments als Ganzes betrachtet werden muß und es nicht zulässig ist, Teile eines solchen Dokuments aus ihrem Zusammenhang herauszulösen, um daraus eine technische Information herzuleiten, die von der Gesamtlehre des Dokuments abweicht, muß auch ein Gerät, das Gegenstand einer Vorbenutzung ist, als Ganzes betrachtet werden. Auch hier dürfen bestimmte Bauteile, die gemäß der Grundkonzeption des Geräts für den vom Hersteller beabsichtigten normalen Betrieb als wesentlich gelten, nicht weggelassen werden.

Im vorliegenden Fall wies das vorbenutzte Epilationsgerät – wie die Beschwerdeführerin/Einsprechende selbst ausgeführt hatte – sämtliche in Anspruch 1 beanspruchten Merkmale nur dann auf, wenn einige seiner wesentlichen Bauteile weggelassen wurden und die Kinematik seiner Betriebselemente damit geändert wurde.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer erkannte die Beschwerdeführerin damit implizit an, daß nicht das Epilationsgerät in der auf dem Markt erhältlichen Form mit dem erfindungsgemäßen Gerät identisch war, sondern eine geänderte Version davon, die unter Verwendung nur eines Teils der ursprünglichen Bauteile neu konstruiert wurde, so daß sich die Epilationselemente der beiden Versionen in Struktur und Kinematik voneinander unterschieden. Da der Fachmann mehrere Handlungen (Zerlegen des am Markt erhältlichen Geräts, Weglassen von Bauteilen, teilweiser Wiederzusammenbau) vornehmen müsse, um vom vorbenutzten zum erfindungsgemäßen Gerät zu gelangen, und sich diese Handlungen nicht aus dem normalen Gebrauch des im Handel befindlichen Gerätes ergäben, könne der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus der Lehre dieser Vorbenutzung hergeleitet werden.

#### **4. Bestimmung des Offenbarungsgehalts**

##### **4.1 Auslegung**

In der Sache **T 270/97** waren die Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegner/Einsprechende der Ansicht, das beanspruchte Erzeugnis werde durch die Substanz vorweggenommen, die sich durch Wiederholung von Beispiel 1 und 2 einer Entgegenhaltung erzeugen ließ und die man dabei unweigerlich erhielt.

The board ruled that any prior use had to be considered as a whole, just as parts of a prior-art document could not be taken out of context so as to arrive at different technical information from its teaching as a whole. Here too, certain components regarded as essential to a device's basic design for normal use as intended by the manufacturer could not be omitted.

In the present case, the prior-use epilation device – as even the appellant/opponent conceded – exhibited all the features of claim 1 only if certain essential components were omitted, thus changing the kinematics of its operating elements.

In the board's view, the appellant thus implicitly acknowledged that the device as marketed was not identical with that according to the invention; what was identical with the latter was a modified version, newly constructed using only some of the original components, so that the epilation elements in the two versions differed as regards both structure and kinematics. Since, in order to move from the prior-use device to the one according to the invention, the skilled person had to perform several acts (dismantling the marketed device, omitting components, partial reconstruction) which would not arise from normal use of the device on sale, the subject-matter of claim 1 was not directly and unambiguously derivable from the prior teaching.

#### **4. Determining the contents of the disclosure**

##### **4.1 Interpretation**

In **T 270/97** the claimed product was considered by the opposition division and the respondent/opponent as anticipated by the agent produced and inevitably obtained by repeating examples 1 and 2 of a prior-art document.

Selon la chambre, de même qu'il faut considérer comme un tout l'enseignement technique d'un document faisant partie de l'état de la technique et qu'il n'est pas admissible de détacher des parties de ce document de leur contexte pour en déduire des informations techniques qui s'écartent de l'enseignement global du document, de même il convient de considérer dans son ensemble un appareil qui a fait l'objet d'une utilisation antérieure. Là non plus, il n'est pas permis d'ignorer certains éléments qui, dans la conception de base de l'appareil, jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement normal voulu par le fabriquant.

En l'espèce, le requérant/opposant a lui-même expliqué que l'épilateur utilisé antérieurement ne présentait toutes les caractéristiques revendiquées dans la revendication 1 qu'à condition que certains de ses composants soient supprimés, ce qui modifiait la cinématique de ses éléments de fonctionnement.

De l'avis de la chambre de recours, le requérant reconnaissait ainsi implicitement que ce n'était pas l'épilateur tel qu'il existait sur le marché qui était identique à l'appareil selon l'invention, mais une version modifiée de cet épilateur, qui avait été reconstruite avec une partie seulement des éléments originaux, de sorte que les éléments dépilatoires des deux versions différaient de par leur structure et leur cinématique. Etant donné que l'homme du métier devait accomplir plusieurs actes (démontage de l'appareil existant sur le marché, suppression d'éléments, reconstruction partielle) pour passer de l'appareil utilisé antérieurement à l'appareil selon l'invention, et que ces actes ne faisaient pas partie de l'utilisation normale de l'appareil existant dans le commerce, l'objet de la revendication 1 ne pouvait être déduit directement et clairement de l'enseignement de cet usage antérieur.

#### **4. Détermination du contenu de la divulgation**

##### **4.1 Interprétation**

Dans l'affaire **T 270/97**, la division d'opposition et l'intimé avaient considéré que l'agent de contraste nécessairement obtenu par la reproduction des exemples 1 et 2 d'un document appartenant à l'état de la technique faisait obstacle à la nouveauté du produit revendiqué.

Demgegenüber gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß das im Text zu Beispiel 2 offenbarte Verfahren eine Handlungsweise implizierte, die im Verfahren gemäß dem angefochtenen Patent nicht in Betracht gezogen wurde. Die Versuche der Beteiligten, zu beweisen, daß die gemäß Beispiel 2 hergestellten Partikel mit den Erzeugnissen gemäß dem angefochtenen Patent identisch – bzw. nicht identisch – seien, führten zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß man je nach Versuchsbedingungen, die in Beispiel 2 nicht offenbart wurden, verschiedene Erzeugnisse erhalten konnte. Somit erhielt man nicht unweigerlich das beanspruchte Erzeugnis, wenn man sich an das Verfahren nach Beispiel 2 hielt. Zu Beispiel 1 stellte die Kammer fest, daß es kein wesentliches Merkmal des im angefochtenen Patent beanspruchten Verfahrens zur Herstellung des Erzeugnisses offenbarte. Unter diesen Umständen war die Ansicht, daß man durch Nachahmen von Beispiel 1 unweigerlich das Erzeugnis gemäß dem angefochtenen Patent erhielt, nicht haltbar.

#### 4.2 Offenbarung – andere Formulierung

In der Sache **T 917/94** stellte die Kammer fest, daß das Hinzufügen eines technischen Merkmals, das überflüssig ist, weil es den beanspruchten Gegenstand nicht verändert, einem bekannten Gegenstand noch keine Neuheit verleiht.

#### 4.3 Zufällige Offenbarung

Einer Patentanmeldung oder einem Patent entgegenstehender Stand der Technik kann durch einen Disclaimer ausgeschlossen werden, wenn die betreffende Offenbarung zufällig neuheitsschädlich ist.

In **T 608/96** erklärte die Kammer, daß eine Offenbarung dann "zufällig neuheitsschädlich" ist, wenn sie der Fachmann, der mit der der Anmeldung oder dem Patent zugrundeliegenden Aufgabe konfrontiert ist, nicht in Betracht ziehen würde, weil diese Entgegenhaltung entweder einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nicht zur Lösung der Aufgabe beiträgt. Das bedeutet auch, daß eine Offenbarung nur dann "zufällig neuheitsschädlich" ist, wenn sie für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne jede Bedeutung ist.

The board however found that the method disclosed in the text of example 2 implied a way of acting not envisaged in the method according to the patent in suit. The parties' attempts to show that the particles obtained according to example 2 were, or were not, identical to the products of the patent in suit, produced highly contradictory results. Therefore the board could only conclude that depending on experimental conditions not disclosed in example 2 different products might be obtained. Thus the claimed product was not inevitably obtained by following the method of example 2. As to example 1, the board found that it did not disclose an essential feature of the method of making the product of the patent in suit. Under these circumstances, it was not tenable to argue that the product according to the patent in suit was the inevitable result of repeating example 1.

#### 4.2 Disclosure – difference in wording

In **T 917/94** the board stated that incorporation of a technical feature which was redundant because it did not change the claimed subject-matter did not impart novelty to known subject-matter.

#### 4.3 Accidental disclosure

Prior art prejudicial to a patent application or patent can be excluded by a disclaimer if this disclosure is accidentally novelty-destroying.

In **T 608/96**, the board ruled that a disclosure was "accidentally novelty-destroying" if it would not be considered by the skilled person faced with the problem underlying the application or patent, whether because it belonged to a distant technical field or because its subject-matter suggested it would not help solve the problem. This also meant that a disclosure was "accidentally novelty-destroying" only if completely irrelevant for assessing inventive step.

La chambre a toutefois jugé que la méthode divulguée dans le texte de l'exemple 2 impliquait une façon de procéder qui n'avait pas été envisagée dans la méthode selon le brevet attaqué. Dans les tentatives qu'elles ont faites pour démontrer que les particules obtenues selon l'exemple 2 étaient, ou n'étaient pas, identiques aux produits selon le brevet attaqué, les parties ont abouti à des résultats totalement contradictoires. Par conséquent, tout ce que la chambre a pu conclure, c'est qu'il pouvait être obtenu des produits différents si l'on se plaçait dans des conditions expérimentales non divulguées dans l'exemple 2. L'application de la méthode selon l'exemple 2 ne conduisait donc pas nécessairement au produit revendiqué. Pour ce qui est de l'exemple 1, la chambre a estimé qu'il ne divulguait pas une caractéristique essentielle de la méthode suivie pour la fabrication du produit selon le brevet attaqué. Dans ces conditions, il ne pouvait être soutenu que la reproduction de l'exemple 1 conduisait nécessairement au produit selon le brevet en litige.

#### 4.2 Divulgarion – différence de formulation

Dans la décision **T 917/94**, la chambre a considéré que l'incorporation d'une caractéristique technique superflue du fait qu'elle ne modifie pas l'objet revendiqué ne confère pas de nouveauté à l'objet connu.

#### 4.3 Divulgarion fortuite

L'état de la technique opposé à une demande de brevet ou à un brevet peut être exclu par un disclaimer dans la mesure où la destruction de la nouveauté par cette antériorité a un caractère fortuit.

Dans la décision **T 608/96**, la chambre a déclaré qu'une divulgation "détruit fortuitement la nouveauté" si l'homme du métier, confronté au problème qu'entend résoudre l'objet de la demande ou du brevet, ne la prendrait pas en considération, parce que ce document appartient à un domaine technique éloigné de celui de l'invention, ou parce que son objet ne contribue pas à résoudre le problème posé. Cela signifie également qu'une divulgation ne "détruit fortuitement la nouveauté" que si elle ne présente aucune importance pour l'appréciation de l'activité inventive.

## 5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

### 5.1 Neuheit von chemischen Verbindungen und Gruppen von Verbindungen

In **T 767/95** bezog sich das Patent auf gereinigtes Interleukin-1 mit einem vorgegebenen Molekulargewicht, einem vorgegebenen pI-Wert und einer vorgegebenen Aminosäuresequenz. Der Beschwerdeführer/Einsprechende konnte nicht nachweisen, daß es sich bei dem in der Vorveröffentlichung (1) offenbarten Stoff und dem beanspruchten Interleukin-1 um dasselbe Protein handelte. Die Kammer führte aus, daß a) Unterschiede im Molekulargewicht bestünden, b) ein Vergleich zwischen den pI-Werten des in der Druckschrift (1) beschriebenen Stoffs und des beanspruchten Stoffs unter den gegebenen Umständen nicht möglich sei und c) die Druckschrift (1) auf ein Proteingemisch hindeute. Die halbreine Natur des in der Druckschrift (1) offenbarten Präparats werde durch Angaben in der wissenschaftlichen Literatur bestätigt. Mithin gebe es ein Hindernis für den Fachmann, das Material der Druckschrift (1) zu sequenzieren. Unabhängig davon, ob es sich aus der halbreinen Natur dieser Präparate oder daraus ergebe, daß das Verfahren nur Spuren des Proteins erbringe, bedeute dieses Hindernis, daß die Lehre der Druckschrift (1) der Öffentlichkeit ein Protein mit der im Streitpatent vorgegebenen Aminosäuresequenz nicht zugänglich mache. Da der Kammer keine Beweise dafür vorlägen, daß das Material der Druckschrift (1) die Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweise, berühre diese Druckschrift somit nicht die Neuheit des gereinigten Interleukin-1.

In **T 366/96** bezog sich das Patent auf ein Reinigungsmittel aus einer Peroxidase, Wasserstoffperoxid und einem Tensid. In der Vorveröffentlichung (12) war ein Reinigungsmittel aus Tensiden, Enzymen und einem Bleichmittel offenbart. Im Verzeichnis geeigneter Enzyme waren Peroxidasen erwähnt. Das Verzeichnis geeigneter Bleichmittel umfaßte auch anorganisches Peroxid.

Die Kammer stellte fest, daß die technische Lehre der Druckschrift (12) ein Reinigungsmittel aus einer Peroxidase und einem Bleichmittel sei. Wie allgemein bekannt sei, wirkten Peroxidasen auf Wasserstoffperoxid als Substrat ein. Sei also das

## 5. Chemical inventions and selection inventions

### 5.1 Novelty of chemical compounds and groups of compounds

In **T 767/95** the patent related to purified interleukin-1 having a specified molecular weight, a specified pI and a specified amino acid sequence. The appellant/opponent could not show that the substance disclosed in prior art document (1) and the claimed interleukin-1 were the same protein. The board stated (a) that there were differences as to the molecular weight, (b) that a comparison between the pI's of the substance described in document (1) and the claimed substance was not possible under the given circumstances, and (c) that document (1) suggested a mixture of proteins. The semipurified nature of the preparation of document (1) was confirmed by statements in the scientific literature. There was thus a blockage preventing the skilled person from sequencing the material of document (1). Regardless of whether it arose from the semipurified nature of these preparations or from the process yielding only traces of the protein, this blockage prevented the teaching of document (1) from making available to the public a protein having the amino acid sequence specified in the patent in suit. In conclusion, since there was no evidence before the board that the material of document (1) exhibited the features of claim 1 of the patent in suit, this document did not affect the novelty of the purified interleukin-1.

In **T 366/96** the patent related to a detergent composition comprising a peroxidase, hydrogen peroxide, and a surfactant. Prior art document (12) disclosed a detergent composition comprising surfactants, enzymes and a bleaching agent. In the list of suitable enzymes, peroxidases were mentioned. The list of suitable bleaching agents comprised, inter alia, inorganic peroxide.

The board found that document (12) taught a detergent composition comprising a peroxidase and a bleaching agent. As was generally known in the art, peroxidases act on hydrogen peroxide as a substrate. This implied that if the presence of peroxidases

## 5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

### 5.1 Nouveauté de composés chimiques et de groupes de produits

Dans l'affaire **T 767/95**, le brevet portait sur de l'interleukine-1 purifiée ayant un poids moléculaire, un pI et une séquence d'acides aminés spécifiés. Le requérant/opposant n'a pas pu démontrer que le produit divulgué dans le document (1) de l'état de la technique et l'interleukine-1 revendiquée étaient la même protéine. La chambre a indiqué a) qu'il existait des différences dans les poids moléculaires, b) qu'une comparaison entre les pI du produit décrit dans le document (1) et du produit revendiqué n'était pas possible compte tenu des circonstances, et c) que le document (1) suggérait un mélange de protéines. La nature semi-purifiée de la composition divulguée dans le document (1) était confirmée par des articles parus dans la littérature scientifique. Cela constituait donc un obstacle pour l'homme du métier devant séquencer la matière divulguée dans ce document. Que cet obstacle soit dû à la nature semi-purifiée de ces préparations ou au fait que le procédé n'ait produit que des traces de la protéine, il était le signe que l'enseignement contenu dans le document (1) ne permettait pas de rendre accessible au public une protéine ayant la séquence d'acides aminés spécifiée dans le brevet contesté. En conclusion, étant donné qu'il n'a pas été démontré devant la chambre que la substance indiquée dans le document (1) présentait les caractéristiques de la revendication 1 du brevet attaqué, la chambre a estimé que ce document n'affectait pas la nouveauté de l'interleukine-1 purifiée.

Dans l'affaire **T 366/96**, le brevet concernait une composition de détergent comprenant une peroxydase, du peroxyde d'hydrogène et un surfactant. Le document (12) de l'état de la technique divulguait une composition de détergent comprenant des surfactants, des enzymes et un agent de blanchissage. Les peroxydases figuraient sur la liste des enzymes appropriées. La liste des agents de blanchissage pouvant convenir mentionnait le peroxyde inorganique.

La chambre a constaté que l'enseignement technique contenu dans le document (12) portait sur une composition de détergent comprenant une peroxydase et un agent de blanchissage. Comme cela est généralement connu dans l'état de la techni-



Vorhandensein von Peroxidasen vorgegeben, so sei auch Wasserstoffperoxid vorhanden. Mit anderen Worten: Selbst wenn man einmal annehmen würde, daß in der Druckschrift (12) die Peroxidasen in einem Verzeichnis (nämlich der Enzyme) und das Wasserstoffperoxid in einem anderen (nämlich der Bleichmittel) aufgeführt seien, so bedürfe es zur Erlangung der Stoffgemische gemäß dem Streitpatent keiner "zweifachen" Auswahl aus zwei Verzeichnissen, die der daraus resultierenden Merkmalskombination Neuheit verleihen könne. Im Gegenteil: Sobald ein Fachmann ein Peroxidase enthaltendes Reinigungsmittel in Betracht ziehe, müsse er auch die ebenfalls in der Druckschrift (12) offenbarten Wasserstoffperoxidvorläufer in Betracht ziehen, um die erforderliche Bereitstellung des Peroxidase-substrats Wasserstoffperoxid zu gewährleisten. Machten zwingende technische Notwendigkeiten eine bestimmte zweite Komponente obligatorisch, sobald die erste Komponente gewählt werde, dann könne dies nicht als "zweifache" Auswahl gelten, die der daraus resultierenden Kombination Neuheit verleihen könne.

In **T 1046/97** war der Anspruch auf ein bestimmtes reines Enantiomer gerichtet. Die Prüfungsabteilung stellte fest, die Vorveröffentlichung (B) offenbare eine Verbindung derselben Formel wie die vom Anmelder beanspruchte, enthalte aber keine Angaben über ihre stereochemische Konfiguration. Allerdings werde in (B) auch gesagt, daß "alle optisch aktiven Formen der dort beschriebenen Verbindungen in ihrer Lehre eingeschlossen" seien. Da es zum allgemeinen Wissen des Fachmanns gehöre, solche Gemische zu ermitteln und zu trennen, sei das beanspruchte Enantiomer nach Auffassung der Prüfungsabteilung nicht neu.

Die Kammer sah keinen Grund zur Annahme, ein Fachmann werde die Offenbarung dieser Verbindung nicht mit der Verweisung auf die Racemat-, die Meso- und die optisch aktiven Formen kombinieren. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern könne allerdings die Neuheit einer einzelnen chemischen Verbindung nur verneint werden, wenn es eine unmittelbare, eindeutige frühere Offenbarung eben dieser Verbindung in der Form einer technischen Lehre gebe (s. T 181/82, ABI. EPA 1984, 401; T 296/87, ABI. EPA 1990, 195). Für die Verneinung

was specified, there would also be the simultaneous presence of hydrogen peroxide. In other words, even if one were to accept for the sake of argument that in document (12) the peroxidase on the one hand was enumerated in one list (ie that of the enzymes) and the hydrogen peroxide was mentioned in another list (ie that of the bleaching agents), to arrive at the compositions of the patent in suit would not require a "twofold" selection from two lists which could render the resulting combination of features novel. On the contrary, as soon as a person skilled in the art contemplated a detergent composition containing peroxidase, he or she must also contemplate the hydrogen peroxide precursors also disclosed in document (12) in order to ensure the necessary supply of the peroxidase substrate hydrogen peroxide. It was not comparable to a "twofold" selection which could render a resulting combination novel if compelling technical necessities made a particular second component mandatory as soon as the first component was chosen.

In **T 1046/97** the claim was directed to a specific pure enantiomer. The examining division found that prior art document (B) disclosed a compound of the same formula as the one claimed by the applicant but without giving any information on its stereochemical configuration. However, in (B) it was also stated that "all optically active forms of the compounds described therein were enclosed in the teaching thereof." Since it belonged to the skilled person's general knowledge to identify such mixtures and to separate them, in the examining division's view the claimed enantiomer was not novel.

The board saw no reason to believe that a skilled person would not combine the disclosure of that compound with the reference to the racemic, meso and optically-active forms. However, it was established case law of the boards of appeal that the novelty of an individual chemical compound could only be denied if there was a direct and unambiguous prior disclosure of this very compound in the form of a technical teaching (see T 181/82, OJ EPO 1984, 401; T 296/87, OJ EPO 1990, 195). It was thus not sufficient for denying novelty that the claimed enantiomer

que, les peroxydases agissent sur le peroxyde d'hydrogène comme un substrat, ce qui signifie que s'il était fait mention de la présence de peroxydases, le peroxyde d'hydrogène devait lui aussi être présent. En d'autres termes, même en faisant valoir que dans le document (12), la peroxydase figure sur une liste (c'est-à-dire celle des enzymes) et le peroxyde d'hydrogène sur une autre (c'est-à-dire celle des agents de blanchissage), il n'était pas nécessaire, pour parvenir aux compositions du brevet contesté, de procéder à une "double" sélection dans deux listes, susceptible de rendre nouvelle la combinaison de caractéristiques qui en résulte. Au contraire, dès que l'homme du métier envisage une composition de détergent contenant de la peroxydase, il doit aussi envisager les précurseurs du peroxyde d'hydrogène également divulgués dans le document (12), afin que la peroxydase soit bien présente comme substrat du peroxyde d'hydrogène. Si des impératifs techniques incontestables rendent obligatoire la présence d'un second composant particulier dès que le premier composant a été choisi, ceci ne peut être considéré comme une "double" sélection susceptible de rendre nouvelle la combinaison qui en résulte.

Dans l'affaire **T 1046/97**, la revendication portait sur un énantiomère pur. La division d'examen a constaté que l'antériorité (B) divulguait un composé de même formule que celui revendiqué par le demandeur mais ne contenait aucune indication quant à sa forme stéréochimique. Toutefois, il était également indiqué dans ce document que "toutes les formes optiquement actives des composés qui y étaient décrits étaient comprises dans son enseignement technique". Etant donné que l'homme du métier pouvait identifier ces mélanges et les séparer en se basant sur ses connaissances générales, la division d'examen a conclu que l'énantiomère revendiqué n'était pas nouveau.

La chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'un homme du métier n'établirait pas un lien entre la divulgation de ce composé et la référence à ses formes racémique, méso et optiquement actives. Cependant, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la nouveauté d'un composé chimique individuel ne peut être écartée que si le composé en cause a été divulgué directement et sans aucune ambiguïté sous la forme d'un enseignement technique (cf. T 181/82, JO OEB 1984, 401 ; T 296/87, JO OEB 1990, 195). Il ne suffit donc pas, pour

der Neuheit reiche es mithin nicht aus, daß das beanspruchte Enantiomer begrifflich zu der in der Druckschrift (B) erwähnten Gruppe möglicher optisch aktiver Formen gehöre, sofern es nicht einen Hinweis auf das einzelne Mitglied der betreffenden Gruppe gebe. Da das beanspruchte spezifische Enantiomer unbestreitbar weder ein Racemat noch eine Mesoform sei, komme es daher bei der Beurteilung der Neuheit darauf an, ob es in Verbindung mit der Verweisung auf die optisch aktiven Formen unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Verbindung ableitbar sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, der Begriff "optisch aktive Formen" sei so aufzufassen, daß er alle stereochemischen Formen der in (B) offenbarten Verbindungen unabhängig davon einschliesse, ob eine solche Eigenschaft durch ein reines stereochemisches Isomer oder ein Gemisch solcher Isomere erzielt werde. Da (B) keine Angaben über eine bestimmte stereochemische Form enthalte, müsse diese Entgegenhaltung als undifferenziert betrachtet werden, was zur Folge habe, daß die Verweisung auf "alle optisch aktiven Formen der dort beschriebenen Verbindungen" nicht mit einer individualisierten Offenbarung eines bestimmten Enantiomers gleichgesetzt werden könne. Die Kammer war daher der Meinung, daß die spezifische Konfiguration des beanspruchten Enantiomers nicht unmittelbar und eindeutig aus der Lehre von (B) ableitbar und die Neuheit deshalb nicht zerstört sei.

## 6. Neuheit der Verwendung

### 6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung – Neuheit der neuen therapeutischen Anwendung

In **T 233/96** vertrat die Kammer die Ansicht, daß, wenn die Verwendung einer Zusammensetzung für die Behandlung oder Diagnose einer Erkrankung bei einer bestimmten Gruppe von Individuen bekannt sei, die Behandlung oder Diagnose der gleichen Erkrankung mittels der gleichen Zusammensetzung auch eine neue therapeutische oder diagnostische Anwendung darstellen könne, vorausgesetzt, daß sie an einer anderen Gruppe von Individuen vorgenommen werde, die sich physiologisch oder pathologisch von der ersten Gruppe unterscheide (**T 19/86**, **T 893/90**). Dies gelte jedoch nicht, wenn es zwischen der gewählten Gruppe und der zuvor behandelten Gruppe Überlappungen gibt oder wenn die neue Gruppe willkürlich

belonged conceptually to the group of possible optically-active forms mentioned in (B) unless there was a pointer to the individual member of the group at stake. Thus, the claimed specific enantiomer being incontestably neither a racemate nor a meso form, the assessment of novelty crystallised on the question whether it was directly and unambiguously derivable from the disclosure of the compound when combined with the reference to the optically active forms.

The board held that the term "optically-active forms" was to be interpreted as embracing any stereochemical form of the compounds disclosed in (B), independently of whether such property was obtained by a pure stereochemical isomer or by any mixture of such isomers. Since (B) provided no information about any specific stereochemical form this disclosure must be regarded as undifferentiated, with the effect that the reference to "all optically active forms of the compounds described therein" could not be equated to an individualised disclosure of a specific enantiomer. The board thus held that the specific configuration of the claimed enantiomer was not directly and unambiguously derivable from the teaching of (B) and novelty not destroyed.

## 6. Novelty of use

### 6.1 Second (further) medical use – novelty of the new therapeutical application

In **T 233/96** the board held that if the use of a compound was known in the treatment or diagnosis of a disease of a particular group of subjects, the treatment or diagnosis of the same disease with the same compound could nevertheless represent a novel therapeutic or diagnostic application, provided it was carried out on a new group of subjects which was distinguished from the former group by its physiological or pathological status (**T 19/86**, **T 893/90**). This did not apply, however, if the group chosen overlapped with the group previously treated or if the choice of the novel group was arbitrary, so that no functional relationship existed between the particular physiological or pathological status of this group of subjects (here: humans unable to

nier la nouveauté, que l'énantiomère revendiqué appartienne d'un point de vue conceptuel au groupe de formes possibles optiquement actives qui sont divulguées dans le document (B), sauf si un indice laisse supposer l'existence de l'élément spécifique dans le groupe en question. Etant donné que l'énantiomère spécifique revendiqué n'était manifestement ni un racémate, ni une forme méso, l'appréciation de la nouveauté dépendait de la question de savoir si l'on pouvait le déduire directement et sans ambiguïté de la divulgation du composé en se référant aux formes optiquement actives.

La chambre a considéré que les termes "formes optiquement actives" devaient être interprétés comme couvrant toute forme stéréochimique des composés divulgués dans le document (B), que cette propriété ait été obtenue par un isomère stéréochimique pur ou par un mélange quelconque d'isomères. Etant donné que l'antériorité (B) ne donnait aucune information sur une éventuelle forme stéréochimique spécifique, elle devait être considérée comme indifférenciée, si bien que la référence à "toutes les formes optiquement actives des composés qui y étaient décrits" ne pouvait être assimilée à une divulgation individualisée d'un énantiomère spécifique. La chambre a donc estimé que la forme spécifique de l'énantiomère revendiqué ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'enseignement contenu dans le document (B) et que, par conséquent, la nouveauté n'était pas détruite.

## 6. Nouveauté de l'utilisation

### 6.1 Deuxième (autre) application thérapeutique – nouveauté de la nouvelle application thérapeutique

Dans l'affaire **T 233/96**, la chambre a estimé que si l'utilisation d'un composé est connue pour le traitement ou le diagnostic d'une maladie affectant un groupe de sujets particulier, le traitement ou le diagnostic de la même maladie à l'aide du même composé peut néanmoins représenter une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique, pour autant qu'ils soient effectués sur un nouveau groupe de sujets distinct du groupe antérieur sur le plan physiologique ou pathologique (**T 19/86**, **T 893/90**). Ce n'est toutefois pas le cas si le groupe choisi se recoupe avec le groupe traité précédemment ou si le choix du nouveau groupe est arbitraire, en d'autres termes s'il n'existe aucune relation fonctionnelle entre l'état physiologique ou patho-

gewählt wurde, das heißt, daß zwischen den physiologischen oder pathologischen Bedingungen dieser Gruppe von Individuen (hier Menschen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit) und der erzielten therapeutischen oder pharmakologischen Wirkung kein Zusammenhang besteht.

## 6.2 Zweite (weitere) nicht-medizinische Verwendung

### 6.2.1 Neuheitskriterien für nicht-medizinische Ansprüche

In **T 706/95** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß der Entdeckung einer zusätzlich erzielbaren Wirkung durch ein bekanntes Mittel keine Neuheit zuerkannt werden könne, wenn es für den gleichen bekannten Zweck (bekannte Verwendung), nämlich die Verringerung der Konzentration von Stickstoffoxiden, in dem gleichen Abwasser verwendet wird.

In **T 189/95** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß die Beurteilung der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 von der Frage abhängt, ob aufgrund der Entdeckung der neuen lipolytischen Eigenschaft der beanspruchten Stoffe, die im Stand der Technik nicht bekannt war, der Verwendung dieser Stoffe für die Herstellung einer kosmetischen Zusammensetzung mit ebenfalls schlankmachender Wirkung im Einklang mit den Entscheidungen G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 114) Neuheit zuerkannt werden könne. Die Kammer entschied, daß eine neue Eigenschaft einer Substanz, das heißt eine neue technische Wirkung, die in den genannten Entscheidungen angesprochen wird, nicht notwendigerweise immer zu einer neuen Verwendung der gleichen Substanz führen müsse oder sich in einer solchen manifestieren müsse. Beispielsweise könne die neu entdeckte Eigenschaft einfach die Erklärung für den Mechanismus liefern, der der bereits im Stand der Technik beschriebenen Verwendung zugrunde liegt, so wie es in Entscheidung T 892/94 (ABI. EPA 2000, 1) der Fall war. Wie in der zuvor erwähnten Sache gelangte die Kammer auch in diesem Fall zu der Ansicht, daß das Aufzeigen einer Eigenschaft oder einer Aktivität für die Herstellung der Neuheit eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung einer bekannten Substanz für eine bekannte nicht-medizinische Verwendung bezieht, nicht ausreicht, wenn durch die neu entdeckte Eigenschaft oder Aktivität lediglich die Grundlage für die bekannte Verwendung der bekannten Substanz erkennbar werde.

exercise adequately) and the therapeutic or pharmacological effect achieved.

## 6.2 Second (further) non-medical use

### 6.2.1 Novelty criteria for non-medical claims

In **T 706/95** the board held that the discovery that the same known means led to an additional effect when they were used for the same known purpose (ie known use) of reducing the concentration of nitrogen oxides in the same effluent could not confer novelty on this known use.

In **T 189/95** the board said that whether claim 1 was novel hinged on whether the discovery in the claimed substances of a new lipolytic property not acknowledged in earlier documents rendered novel the use of those substances in a cosmetic composition which also had a slimming effect, in accordance with G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) and G 6/88 (OJ EPO 1990, 114). The board ruled that a new property of a substance, ie the new technical effect referred to in the above decisions, did not necessarily signal or give rise to a new use for that substance. For example, the new property might merely explain the mechanism behind the use already described in the prior art, as in T 892/94 (OJ EPO 2000, 1). Here again the board ruled that discovering a new property or activity did not in itself render novel a claim for the use of a known substance for a known non-medical use, if the discovery only showed what formed the basis of the known use of the known substance.

logique de ce groupe de sujets (en l'occurrence des êtres humains incapables de fournir un effort physique suffisant) et l'effet thérapeutique ou pharmacologique obtenu.

## 6.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique

### 6.2.1 Critère de nouveauté pour des revendications portant sur une application non thérapeutique

Dans l'affaire **T 706/95**, la chambre a jugé que le fait de découvrir que les mêmes moyens connus produisent un effet supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés aux mêmes fins (usage connu), à savoir afin de réduire la concentration en oxydes d'azote dans le même effluent, ne peut pas conférer de nouveauté à l'usage connu.

Dans l'affaire **T 189/95**, la chambre a jugé que l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la revendication 1 dépendait de la question de savoir si la découverte de la nouvelle propriété lipolytique des substances revendiquées, propriété non reconvenue dans les documents antérieurs, pouvait conférer un caractère de nouveauté à l'utilisation de ces substances pour la préparation d'une composition cosmétique à action également amaigrissante, en accord avec les conditions énoncées par les décisions G 2/88 (JO OEB 1990, 93) et G 6/88 (JO OEB 1990, 114). La chambre a déclaré qu'une nouvelle propriété d'une substance, c'est-à-dire le nouvel effet technique visé dans les décisions susmentionnées, ne se traduit pas nécessairement par une nouvelle utilisation de la même substance, et n'y conduit pas toujours. A titre d'exemple, la nouvelle propriété découverte peut représenter la simple explication du mécanisme qui débouche sur l'utilisation déjà décrite dans l'état de la technique, comme cela était le cas dans la décision T 892/94 (JO OEB 2000, 1). Comme dans la précédente affaire, la chambre a considéré en l'espèce que la mise en évidence d'une propriété ou d'une activité ne suffit pas pour conférer un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si la propriété ou l'activité nouvellement découverte se borne à faire apparaître ce qui est à la base de l'utilisation connue de la substance connue.

In **T 1073/96** stellte die Kammer fest, daß gemäß G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 114) nur dann Neuheit als gegeben anerkannt werden könne, wenn die folgenden Erfordernisse erfüllt sind: (i) wenn die beanspruchte Verwendung neu ist und (ii) wenn sie nach der Beschreibung im Patent eine neu entdeckte technische Wirkung darstellt. Zu der Frage, ob die besondere beabsichtigte Verwendung, die im fraglichen Anspruch dargelegt wird, (nämlich "die Bereitstellung einer verbesserten strukturellen Gummioberfläche für Konfektionsbeschichtungen") einer technischen Wirkung gleichkomme, die der Öffentlichkeit vorher noch nicht zugänglich gemacht worden war, führte die Kammer aus, daß man vernünftigerweise nicht davon ausgehen könne, daß diese Verwendung auf einer technischen Wirkung beruhe oder eine technische Wirkung widerspiegeln, die zum ersten Mal im Streitpatent beschrieben wurde und als solche von den bekannten, in (2) und (3) bereits beschriebenen Wirkungen in Kombination mit der bekannten Verwendung von PalatinitR unterschieden werden könne. Die Erkenntnis, daß die bekannte Verwendung von PalatinitR wie im Streitpatent beansprucht möglicherweise zu einer verbesserten Gummioberfläche bei Konfektionsbeschichtungen führen könne, könne lediglich als ein Versuch betrachtet werden, die bekannten Wirkungen aus der bekannten Verwendung des unter Absatz 1.3 von Dokument (3) bereits offenbarten PalatinitR *ex post facto* zu erklären. Die angeführten Überlegungen stehen nach Meinung der Kammer mit dem Tenor der Entscheidung T 254/93 (ABI. EPA 1998, 285, s. insbesondere Punkt 4.8 der Begründung) in Einklang. Ein definitives technisches Unterscheidungsmerkmal, das dem Gegenstand von Anspruch 1 nach Maßgabe von Artikel 54 (1) EPÜ Neuheit verleihen könne, sei im Streitpatent nicht erkennbar.

## C. Erfindersische Tätigkeit

### 1. Nächstliegender Stand der Technik

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit der Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu berücksichtigen. In **T 710/97** wurde ausgeführt, daß als Ausgangspunkt in erster Linie ein Stand der Technik gewählt werden soll, der auf den gleichen Zweck bzw. dieselbe Wirkung gerichtet ist wie die beanspruchte Erfindung. Dahinter steht die Absicht, dem fiktiven Beurteilungsprozeß eine Ausgangssituation zugrunde zu legen,

In **T 1073/96** the board noted that according to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) and G 6/88 (OJ EPO 1990, 114) novelty could be acknowledged only if the claimed use as such was new and reflected a newly discovered technical effect described in the patent. Concerning the question of whether the particular intended use stated in the claim at issue ("to provide an improved structural gum surface for a confectionery coating") reflected a technical effect that had not previously been made available to the public, the board found that it could not reasonably be considered to be based on or to reflect a technical effect described for the first time in the contested patent and, as such, could be distinguished from the known effects already described in prior-art documents (2) and (3) in association with the known use of PalatinitR. The finding that the known use of PalatinitR claimed in the patent in suit possibly resulted in an improved structural gum surface for a confectionery coating could merely be regarded as the *ex post facto* attempt to explain the known effects resulting from the known use of PalatinitR already disclosed in paragraph 1.3 of document (3). The above considerations were, in the board's judgment, in line with the conclusions in T 254/93 (OJ EPO 1998, 285, see especially Reasons 4.8). A definite distinguishing technical feature conferring novelty on the subject-matter of claim 1 within the meaning of Article 54(1) EPC was not apparent in the patent in suit.

## C. Inventive step

### 1. Closest prior art

According to established case law, the problem-solution approach is to be used for assessing inventive step. In **T 710/97** the board said the principal starting point should be prior art conceived for the same purpose or effect as the claimed invention. The aim was that the assessment process should start from a situation as close as possible in reality to that encountered by the inventor. This was not primarily a matter of a maximum number of corresponding features. If

Dans l'affaire **T 1073/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu des décisions G 2/88 (JO OEB 1990, 93) et G 6/88 (JO OEB 1990, 114), la nouveauté ne peut être reconnue que si les conditions suivantes sont réunies : i) l'utilisation revendiquée en tant que telle est nouvelle et ii) elle correspond à un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Eu égard à la question de savoir si l'utilisation particulière visée dans la revendication litigieuse ("obtenir une surface de gomme présentant une structure améliorée, susceptible de recevoir un revêtement de confiserie") correspondait à un effet technique non encore mis à la disposition du public, la chambre a estimé qu'elle ne pouvait raisonnablement être considérée comme étant fondée sur un effet technique décrit pour la première fois dans le brevet attaqué et susceptible par conséquent d'être distingué des effets connus déjà décrits dans les documents (2) et (3) en association avec l'utilisation connue du PalatinitR. Le fait que l'utilisation connue du PalatinitR revendiquée dans le brevet litigieux vient probablement d'une meilleure structure de la surface de gomme dans l'enrobage en pâtisserie n'est qu'une tentative a posteriori en vue d'expliquer les effets connus résultant de l'usage connu du PalatinitR déjà divulgué au point 1.3 du document (3). De l'avis de la chambre, ce qui précède s'inscrit dans le droit fil des conclusions de la décision T 254/93 (JO OEB 1998, 285, cf. notamment le point 4.8 des motifs). Le brevet litigieux ne laisse entrevoir aucune caractéristique technique distinctive précise conférant un caractère de nouveauté à l'objet de la revendication 1 au sens de l'article 54(1) CBE.

## C. Activité inventive

### 1. Etat de la technique le plus proche

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'activité inventive doit être appréciée en se fondant sur l'approche problème-solution. Dans l'affaire **T 710/97**, la chambre a déclaré qu'il convenait de choisir comme point de départ en premier lieu un élément de l'état de la technique qui vise à atteindre le même objectif ou à produire le même effet que l'invention revendiquée. Le but est de fonder le processus théorique d'appréciation de l'activité inventive

die sich möglichst realistisch der vom Erfinder vorgefundenen Ausgangssituation annähert. Dabei kommt es nicht primär auf eine Maximalzahl übereinstimmender Merkmale an. Sollte sich die Wahl des nächstliegenden Standes der Technik nach diesem Kriterium nicht als eindeutig erweisen, wäre der Aufgabe-Lösungs-Ansatz mit den alternativ in Frage kommenden Ausgangspunkten zu wiederholen.

In der Sache **T 325/97** betraf das Patent ein Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zur gesteuerten Abgabe von Nicotin mit einem haftklebenden Nicotinreservoir. Die Patentinhaberin war der Ansicht, daß Entgegenhaltung 1, welche ein Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung betrifft, die u. a. zur transdermalen Abgabe physiologisch aktiver, flüchtiger Wirkstoffe geeignet ist, den nächstliegenden Stand der Technik bilde und nicht Entgegenhaltung 6, die sich mit der Herstellung eines Nicotinpflasters befasse. In der Streitpatentschrift wurde als Aufgabe der Erfindung ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Nicotinpflastern beschrieben. Die Beschwerdekammer verwies auf die Rechtsprechung (T 641/89, T 713/97), wonach es bei Erfindungen, welche die Verbesserung eines Herstellungsverfahrens für eine bekannte chemische Verbindung betreffen, anerkannt sei, daß für die Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik diejenigen Dokumente heranzuziehen seien, die diese Verbindung und deren Herstellung beschreiben. Denn allein ein Vergleich der Erfindung mit diesen Dokumenten erlaube es festzustellen, ob eine Verbesserung bei der Herstellung der Zielverbindungen erreicht worden sei und daher bei der Formulierung der erfindungsgemäß zu lösenden Aufgabe berücksichtigt werden könne. Die Kammer führte aus, daß diese Überlegungen hinsichtlich des nächstliegenden Standes der Technik auch für Herstellungsverfahren eines anderen Gegenstandes als einer chemischen Verbindung gelten. Danach sind im vorliegenden Fall als nächstliegender Stand der Technik jene Entgegenhaltungen heranzuziehen, die sich mit Nicotinpflastern und deren Herstellung befassen.

## 2. Der Fachmann

### 2.1 Team als Fachmann

In der Entscheidung **T 986/96** betraf das Streitpatent eine Briefbearbeitungseinrichtung zum Wiegen und Frankieren von Briefen. Die Kammer stellte fest, daß nach Artikel 56 EPÜ in der Regel nicht davon ausgegan-

it was not clear from this criterion what the closest prior art was, the problem-solution approach should be repeated taking possible alternative starting points.

In **T 325/97** the patent related to a method for manufacturing a device for controlled delivery of nicotine from an adhesive reservoir. The patentee argued that the closest prior art was citation 1 concerning a device suitable inter alia for transdermal delivery of physiologically active liquid agents, not citation 6 concerning the manufacture of a nicotine plaster. The patent specification described the problem addressed as being an improved method for manufacturing nicotine plasters. The board cited the case law (T 641/89, T 713/97), which held that for inventions aimed at improving a manufacturing process for a known chemical compound the closest prior art documents were those describing that compound and its manufacture. For a comparison with these documents alone would show whether the invention achieved an improvement which could thus be taken into account in formulating the problem the invention sought to solve. The board added that these "closest prior art" considerations also applied to manufacturing methods other than those for chemical compounds. So, in this case, citations concerning nicotine plasters and their manufacture formed the closest prior art.

## 2. Skilled person

### 2.1 Team as skilled person

In **T 986/96** the patent in suit related to mail-processing equipment which weighed and posted mail. The board stated that for the purposes of Article 56 EPC the person skilled in the art was not normally assumed to be

sur une situation de départ qui se rapproche de manière aussi réaliste que possible de celle dans laquelle se trouvait l'inventeur. Ce faisant, l'essentiel n'est pas de trouver le plus grand nombre possible de caractéristiques concordantes. Si le choix de l'état de la technique le plus proche selon ce critère devait se révéler difficile, il conviendrait de remettre en oeuvre l'approche problème-solution en se fondant sur d'autres points de départ possibles.

Dans l'affaire **T 325/97**, le brevet portait sur un procédé de préparation d'un dispositif à libération retardée de nicotine comportant un réservoir de nicotine adhésif. Le titulaire du brevet estimait que l'état de la technique le plus proche était constitué par le document 1, qui concernait un procédé de préparation d'un dispositif permettant notamment la diffusion par voie cutanée de substances volatiles, physiologiquement actives, et non par le document 6 qui portait sur la fabrication d'un pansement de nicotine. Le brevet litigieux indiquait que l'invention se proposait d'améliorer la fabrication des pansements de nicotine. La chambre de recours s'est référée à la jurisprudence (T 641/89, T 713/97) selon laquelle, s'agissant des inventions qui visent à améliorer un procédé de préparation pour un composé chimique connu, il est admis que pour déterminer l'état de la technique le plus proche, il y a lieu de prendre en considération les documents qui décrivent ce composé et sa préparation. En effet, ce n'est qu'en comparant l'invention avec ces documents que l'on peut déterminer si la préparation des composés visés a pu être améliorée et si cette amélioration a pu être prise en compte dans la formulation du problème à résoudre conformément à l'invention. La chambre a déclaré que ces considérations sur l'état de la technique le plus proche valent également pour les procédés de préparation d'un objet autre qu'un composé chimique. Elle a par conséquent estimé qu'en l'espèce, il convenait de prendre en considération comme état de la technique le plus proche les documents ayant pour objet les pansements de nicotine et leur fabrication.

## 2. L'homme du métier

### 2.1 Groupe d'experts

Dans l'affaire **T 986/96**, le brevet en litige concernait un système de traitement du courrier qui pèse et poste le courrier. La chambre a constaté qu'aux fins de l'article 56 CBE, l'homme du métier n'est pas norma-

gen werden kann, daß der einschlägige Fachmann über Patente oder technische Literatur aus weit entfernten Gebieten informiert ist (T 11/81). Unter entsprechenden Umständen jedoch kann das Wissen eines Teams, das aus Personen mit Sachkenntnis aus verschiedenen Gebieten zusammengesetzt ist, herangezogen werden (T 141/87, T 99/89). Dies wäre insbesondere der Fall, wenn für die Lösung eines Teilbereichs der Aufgabe ein bestimmter Experte erforderlich wäre, während für einen anderen Teilbereich der Aufgabe ein Experte aus einem anderen technischen Gebiet notwendig wäre. Die Kammer betrachtete den Fachmann als ein Team, das aus einem ersten Experten im Bereich Briefbearbeitung und einem zweiten Experten aus der Wägetechnik besteht.

## 2.2 Fachmann – benachbarter technischer Bereich

In der Entscheidung **T 838/95** kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß in der vorliegenden Sache (das Patent betraf eine Verwendung einer kosmetischen Zusammensetzung) von einer unmittelbaren Verwandtschaft zwischen dem Gebiet der Pharmazie und dem Gebiet der Kosmetik auszugehen sei. Die für den Fachmann zu lösenden technischen Aufgaben seien oft sehr ähnlich und beträfen Zusammensetzungen, die aus einem oder mehreren Wirkstoffen bestehen, so daß eine geeignete Verabreichung ermöglicht wird mit dem Ziel, eine kosmetische oder therapeutische Wirkung zu erzielen.

## 2.3 Gegenstände des täglichen Lebens

In der Sache **T 1043/98** betraf das Patent einen aufblasbaren Gassack für ein Rückhaltesystem in Fahrzeugen, wobei ein Teil des Gassacks keulenförmig und der andere allgemein schmetterlingsförmig ausgebildet war. Die Kanten der beiden Teile waren mittels einer durchgehenden Naht miteinander vernäht. Der Beschwerdeführer war der Auffassung, daß der Fachmann ohne weiteres zum beanspruchten Gassack kommen würde, indem er den ihm geläufigen Aufbau eines Tennisballs bzw. Baseballs übernehme. Damit stellte sich für die Beschwerdekammer die Frage der Übernahme von Merkmalen oder Lösungsprinzipien aus fachfremden Gegenständen, die aber als "Gegenstände des täglichen Lebens" anzusehen sind. Bei einem Vergleich der dazu vorhandenen Entscheidungen (T 397/87, T 234/91, T 349/96, T 234/96) kam die Kammer zu dem Ergebnis, daß es bei der Beurteilung der Relevanz fachfremder "Gegenstände des täglichen

aware of patent or technical literature in a distant technical area (T 11/81). In appropriate circumstances, however, the knowledge of a team consisting of persons with different areas of expertise could be taken into account (T 141/87; T 99/89). This would be the case in particular if an expert in one particular field was appropriate for solving one part of the problem, while for another part one would need to look to another expert in a different area. The board considered the skilled person as a team consisting of a first expert in the field of mail processing and a second expert acquainted with information in the field of weighing.

## 2.2 Skilled person – neighbouring field

In **T 838/95**, the board held that in the case in point (the patent related to the use of a cosmetic compound) the pharmaceutical and cosmetic fields were immediate neighbours. The technical problems the skilled person sought to solve were often very similar: the preparations in question contained one or more active agents which enabled them to be administered in such a way as to produce a cosmetic or therapeutic effect.

## 2.3 Everyday items

In **T 1043/98** the patent concerned an inflatable gas-bag for a vehicle restraint system, one part being club-shaped and the other generally butterfly-shaped. The edges of the two parts were sewn together along a continuous seam. According to the appellant, the skilled person would immediately arrive at the claimed gas-bag from his knowledge of tennis-ball or baseball construction. This raised the issue of the application of features or solutions drawn from another technical field but which could be considered "everyday items". Looking at past decisions on this matter (T 397/87, T 234/91, T 349/96, T 234/96), the board concluded that the relevance of such items for inventive step depended very much on the circumstances of the individual case. It agreed that persons skilled in developing the gas-bags in question would include tennis or baseball players. It could not however share the appellant's view that to solve the problem addressed

lement censé connaître les brevets ou la littérature technique dans un domaine éloigné (T 11/81). Toutefois, si les circonstances s'y prêtent, les connaissances que peut avoir un groupe de personnes ayant des compétences dans des domaines différents peuvent être prises en considération (T 141/87 ; T 99/89). Tel est le cas lorsque, en particulier, il peut être fait appel à un expert pour résoudre une partie d'un problème, tandis que pour une autre partie de ce problème, l'on doit recourir à un autre expert dans un domaine technique différent. La chambre a estimé en l'espèce que l'homme du métier était un groupe se composant d'un premier expert dans le domaine du traitement du courrier et d'un deuxième expert ayant des connaissances dans le domaine du pesage.

## 2.2 Homme du métier – domaine voisin

Dans la décision **T 838/95**, la chambre de recours a considéré le domaine pharmaceutique et le domaine cosmétique comme immédiatement voisins (le brevet concernait en l'espèce une utilisation d'une composition cosmétique). Les problèmes techniques que l'homme du métier se propose de résoudre sont souvent très semblables et se rapportent à des préparations contenant un ou plusieurs agents actifs permettant leur administration par une voie appropriée dans le but d'obtenir soit un effet cosmétique, soit un effet thérapeutique.

## 2.3 Objets de la vie courante

Dans l'affaire **T 1043/98**, le brevet concernait un coussin gonflable destiné à un système de retenue dans des véhicules, une partie du coussin ayant la forme d'une massue et l'autre partie la forme générale d'un papillon. Les bords des deux parties étaient cousus ensemble par une couture continue. Le requérant a estimé que l'homme du métier serait parvenu sans difficultés au coussin revendiqué en reprenant la structure d'une balle de tennis ou de baseball qui lui est connue. Ainsi se posait à la chambre de recours la question de la reprise de caractéristiques ou de solutions tirées d'objets étrangers au domaine concerné, mais qui doivent être considérés comme des objets de la vie courante. En comparant les décisions rendues à ce sujet (T 397/87, T 234/91, T 349/96, T 234/96), la chambre est parvenue à la conclusion que pour apprécier la pertinence, eu égard à l'activité inventive, d'objets de la vie courante étrangers au domaine concerné,

Lebens" zur Frage der erfinderischen Tätigkeit maßgebend auf die Umstände des Einzelfalls ankomme. Die Kammer ging davon aus, daß es unter den für die Entwicklung der in Frage kommenden Gassäcke zuständigen Fachleuten auch solche gibt, die Tennis oder Baseball spielen. Sie konnte sich jedoch nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anschließen, daß sich ein Fachmann durch seine eventuellen Kenntnisse über die Ballkonstruktion eines Tennis- oder Baseballs bei der Lösung der Aufgabe leiten ließe. Der wesentliche Grund hierfür liege in der Tatsache, daß die angestrebte Form des Gassacks nicht kugelig war, sondern deutlich davon abweichen sollte. Es müsse daher als unwahrscheinlich gelten, daß der Fachmann ausgerechnet einen Gegenstand als gedankliche Grundlage seines Entwicklungskonzepts auswählen würde, der den Inbegriff einer Kugelform schlechthin verkörpere (s. dazu auch die Entscheidung **T 477/96**, in der die Kammer auch zu dem Ergebnis kam, daß die Erfahrung aus dem täglichen Leben für das technische Gebiet der Erfindung nicht relevant sei).

### 3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

#### 3.1 Could-would-Approach – Erfolgserwartung

In der Entscheidung **T 737/96** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der Versuch einer Bewertung der Erfolgsaussichten in einem vom Zufall abhängigen technischen Gebiet wie der Mutagenese, bei der Resultate von Zufallsereignissen abhängig sind, nicht sinnvoll sei. Dies hänge mit der Tatsache zusammen, daß dem Fachmann bewußt sei, daß, sofern die Entwicklung eines spezifischen Selektionsverfahrens nicht möglich sei wie im Fall des Streitpatents, Ausdauer und Glück für den Erfolg die ausschlaggebenden Faktoren seien, da sich Mutationsereignisse jeder Form von Steuerungsmöglichkeiten entzögen. Unter solchen Umständen sei die Erfolgserwartung wie in einem Lotteriespiel immer irrational zwischen null und sehr hoch anzusiedeln, und eine rationale Bewertung auf der Grundlage technischer Fakten sei nicht möglich. Dies unterscheide sich von technischen Situationen, in welchen für die Lösung einer bestimmten Aufgabe besser vorhersehbare Verfahren zur Verfügung stünden wie zum Beispiel bei den Verfahren des Klonens oder Exprimierens einer DNA-Sequenz in der Gentechnik. In solchen Situationen sei es oft möglich, rational Aussagen über die Erfolgchancen zu treffen und die "vernünft-

by the invention the skilled person would draw on what he might know about tennis-ball or baseball construction. The main reason was that the gas-bag was not intended to be spherical in shape. It was therefore unlikely that the skilled person would take as his starting point an object which was the epitome of a sphere (see **T 477/96**, where the board also concluded that everyday experience was not relevant to the technical field of the invention).

### 3. Proof of inventive step

#### 3.1 Could-would approach – expectation of success

In **T 737/96** the board was of the opinion that it was not appropriate to attempt to evaluate the expectation of success of a random technique such as mutagenesis where results depended on chance events. This was because the skilled person knew that, unless a specific selection method could be developed, which was not the case in the patent in suit, perseverance and chance played a key role in achieving success, as no form of control could be exerted over the mutation events. Under these circumstances, as in a lottery game, the expectation of success always ranged irrationally from nil to high, so it could not be evaluated in a rational manner based on technical facts. This was at variance with technical situations in which more predictable methods were relied upon to solve a particular problem, such as methods of genetic engineering like cloning or expressing a DNA sequence. In such situations, it was often possible to make rational predictions about the likelihood of success, and "reasonable expectation of success" was then a meaningful and reliable criterion for assessing inventive step.

les circonstances propres au cas d'espèce sont déterminantes. La chambre a estimé que parmi les hommes du métier spécialisés dans la mise au point des coussins gonflables en question, certains pouvaient effectivement jouer au tennis ou au base-ball. Elle n'a pu toutefois se rallier à l'avis du requérant selon lequel un homme du métier aurait pu parvenir à la solution du problème par ses connaissances éventuelles de la structure d'une balle de tennis ou de base-ball, en faisant valoir essentiellement que d'après l'invention, le coussin gonflable ne devait pas avoir une forme ronde, mais une forme nettement différente. Il serait donc improbable que dans sa démarche intellectuelle, l'homme du métier se fonde précisément sur un objet qui est l'incarnation même de la forme ronde (cf. à ce propos la décision **T 477/96** dans laquelle la chambre a également conclu que l'expérience tirée de la vie quotidienne n'était pas pertinente pour le domaine technique dont relevait l'invention).

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

#### 3.1 Approche "could-would" – Espérance de réussite

Dans la décision **T 737/96**, la chambre de recours a estimé qu'il n'était pas opportun d'essayer d'évaluer les chances de succès d'une technique aléatoire telle que la mutagenèse, où les résultats dépendent d'événements fortuits. En effet, l'homme du métier sait pertinemment que, à moins qu'une méthode de sélection spécifique ait pu être mise au point, ce qui n'était pas le cas dans le brevet en cause, la persévérance et le hasard jouent un rôle majeur pour obtenir un succès, étant donné qu'aucune forme de contrôle ne peut être exercée sur les phénomènes de mutation. Dans ces conditions, l'espérance de réussite, comme par exemple dans un jeu de loterie, varie toujours considérablement – elle peut être nulle ou élevée – et ne peut donc être évaluée de manière rationnelle sur la base de faits techniques. Cette situation est au plan technique différente de celles dans lesquelles on s'appuie sur des méthodes plus prévisibles pour résoudre un problème particulier, telles que les méthodes du génie génétique comme le clonage et/ou l'expression d'une séquence d'ADN. Dans ces situations, il est souvent possible de prévoir de façon rationnelle les chances de succès, et l'évaluation de l'"espérance raisonnable de réussite" devient

tigerweise anzunehmende Erfolgserwartung“ sei dann eine sinnvolle und zuverlässige Maßgabe bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit.

### 3.2 Could-would-Approach – Kombinationserfindung

Nach gefestigter Rechtsprechung läßt bei Vorliegen einer Kombinationserfindung das Bekanntsein einzelner oder mehrerer Merkmale keinen zuverlässigen Schluß auf das Naheliegen der Kombination zu (T 37/85, ABI. EPA 1988, 86). Zudem kommt es darauf an, ob der Durchschnittsfachmann, der Zugang zum gesamten Stand der Technik hatte, auf die beanspruchte Aufgabenlösung gekommen wäre, wobei es nicht genügt, daß er auf die gleiche Lösung hätte kommen können (T 2/83, ABI. EPA 1984, 265; T 90/84; T 7/86, ABI. EPA 1988, 381; T 200/94).

In **T 406/98** befand die Beschwerdekammer, daß speziell bei Vorliegen einer großen Anzahl von Entgegenhaltungen daher regelmäßig die Frage zu stellen ist, **warum** der Fachmann Druckschriften in spezifischer Kombination berücksichtigen würde und ob es für ihn **ohne Kenntnis der Erfindung** einen Anreiz hierfür gebe oder nicht. In der vorliegenden Sache bedurfte es einer gezielten Auswahl aus der Vielzahl der Entgegenhaltungen, um die gestellte Aufgabe vollständig zu lösen.

In **T 897/95** stellte die Kammer fest, daß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit eine unabhängige, isolierte Betrachtung eines jeden aus einer Mehrzahl von Merkmalen, die den beanspruchten Gegenstand vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden, nicht die richtige Vorgehensweise ist, wenn die Unterscheidungsmerkmale miteinander in Beziehung stehen und zusammenwirken. Sie müssen in Kombination betrachtet werden.

### 3.3 Mangelnde erfinderische Tätigkeit – Nicht-funktionale Veränderungen

In **T 158/97** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß nachteilige Veränderungen keine erfinderische Tätigkeit begründen können, wenn diese Nachteile für den Fachmann klar vorhersehbar waren und er mit dieser Einschätzung richtig lag, und diese vorhersehbaren Nachteile nicht durch einen überraschenden technischen Vorteil aufgewogen würden (T 119/82, ABI. EPA 1984, 217). Genauso kann eine nicht-funktionale Veränderung einer bekannten Vor-

### 3.2 Could-would approach – combination invention

According to established case law, the fact that one or more features of a combination invention were known did not necessarily mean that it was obvious to combine them (T 37/85, OJ EPO 1988, 86). It also depended on whether the average skilled person, with the entire state of the art available, **would** – and not just **could** – have arrived at the solution claimed (T 2/83, OJ EPO 1984, 265; T 90/84; T 7/86, OJ EPO 1988, 381; T 200/94).

In **T 406/98** the board found that as a rule, particularly when large numbers of citations were involved, it was necessary to ask **why** the skilled person would consider documents in that specific combination, and whether, **not knowing the invention**, he had reason to do so. In this case, a complete solution to the problem required deliberate selection from a large number of citations.

In **T 897/95** the board stated that when examining inventive step, isolated consideration of each of a plurality of the features distinguishing the claimed subject-matter from the closest prior art was not the correct approach if the distinguishing features were interrelated and co-operated with each other. They had to be considered in combination.

### 3.3 Lack of inventive step – non-functional modifications

In **T 158/97** the board held that disadvantageous modifications did not involve an inventive step if the skilled person could clearly predict and correctly assess these disadvantages, and if these predictable disadvantages were not offset by any unexpected technical advantage (T 119/82, OJ EPO 1984, 217). Likewise, a technically non-functional modification could not render a known device inventive. Technically non-functional modifications were irrelevant to

alors un outil fiable et significatif pour apprécier l'activité inventive.

### 3.2 Approche "could-would" – Invention de combinaison

Selon une jurisprudence bien établie, le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une invention de combinaison soient connus ne permet pas de conclure à coup sûr à l'évidence de cette combinaison (T 37/85, JO OEB 1988, 86). En outre, la question qui se pose est de savoir si l'homme du métier ayant accès à l'ensemble de l'état de la technique serait parvenu à la solution revendiquée, étant entendu qu'il ne suffit pas qu'il puisse parvenir à la même solution (T 2/83, JO OEB 1984, 265 ; T 90/84 ; T 7/86, JO OEB 1988, 381 ; T 200/94).

Dans l'affaire **T 406/98**, la chambre a estimé que, notamment lorsque le nombre d'antériorités est élevé, il convient en règle générale de se demander **pour quelles raisons** l'homme du métier tiendrait compte de documents combinés de manière spécifique et ce qui pourrait l'inciter à agir ainsi **sans avoir connaissance de l'invention**. En l'espèce, il fallait effectuer un choix ciblé parmi les nombreuses antériorités pour résoudre complètement le problème posé.

Dans l'affaire **T 897/95**, la chambre a déclaré que lors de l'appréciation de l'activité inventive, les nombreuses caractéristiques distinguant l'objet revendiqué de l'état de la technique le plus proche ne devaient pas être examinées indépendamment les unes des autres dès lors que ces caractéristiques sont liées entre elles et coopèrent les unes avec les autres. Elles doivent être examinées conjointement.

### 3.3 Défaut d'activité inventive – Modifications non fonctionnelles

Dans l'affaire **T 158/97**, la chambre a estimé que des modifications désavantageuses n'impliquaient pas d'activité inventive si l'homme du métier pouvait à l'évidence prévoir ces inconvénients et les évaluer correctement et si ces inconvénients prévisibles n'étaient pas compensés par un avantage technique inattendu (T 119/82, JO OEB 1984, 217). De même, une modification non fonctionnelle sur le plan technique ne rend pas inventif un dispositif connu.



richtung keine erfinderische Tätigkeit begründen. Technisch nicht-funktionale Veränderungen sind auch dann für eine erfinderische Tätigkeit nicht relevant, wenn der Fachmann niemals an eine solche Veränderung gedacht hätte. Dies ist analog zu der Entwicklung eines neuen Designs zu sehen, das sich auf ein bekanntes technisches Konzept stützt. Das neue Design mag überraschend sein und für professionelle Designer "nicht naheliegen". Wenn die Veränderungen jedoch technisch nicht relevant sind und, technisch betrachtet, als willkürlich bezeichnet werden müssen, ist das neue Design nicht patentierbar und beruht auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit (T 72/95, T 157/97, T 176/97).

#### **D. Das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit**

In T 1165/97 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Verfahren für die Verwendung einer vaginalen Ausflußsammelvorrichtung und das Entfernen der Sammelvorrichtung nach einmaliger Verwendung als gewerblich anwendbare Verwendung betrachtet werden könne, wenn vorstellbar sei, daß diese Schritte als bezahlte Dienstleistung vorgenommen würden und ihre Ausführung nicht ausschließlich von den Instruktionen der betreffenden Frau abhängig sei. Die Kammer stellte fest, daß nach Artikel 57 EPÜ die Möglichkeit maßgeblich sei, daß eine solche Dienstleistung von einem Unternehmen angeboten werden könne. In diesem Fall entschied die Kammer, daß dies gegeben sei. Die Kammer führte aus, daß im Gegensatz zu dem Fall der Entscheidung T 74/93 die Dienstleistung nicht nur darin bestand, daß die rein persönlichen Bedürfnisse einer betroffenen Frau zu erfüllen sind. Die Entnahme einer Probe könne auch aus äußeren Gründen vorgenommen werden, zum Beispiel auf der Grundlage des Rats eines Mediziners, daß eine solche Probe für den Zweck einer weiterführenden Diagnose entnommen werden solle.

inventive step, even if the skilled person would never think of them. A parallel could be drawn with a new design based on a known technical concept. That new design might be a surprise and thus "not obvious" for professional designers. Nevertheless, if the modifications had no technical relevance and were, from a technical point of view, arbitrary, the new design was not patentable and did not involve an inventive step (T 72/95; T 157/97; T 176/97).

#### **D. The requirement of industrial applicability**

In T 1165/97 the board held that a method of using a vaginal discharge collector and disposing of the collector after a single use could be considered susceptible of industrial application if it was imaginable that these steps were carried out as a paid service and were not exclusively dependent for their execution on the instructions of the woman in question. The board noted that, for the purposes of Article 57 EPC, what was relevant was the possibility that such a service might be offered by an enterprise. In that case, the board decided in the affirmative, pointing out that – in contrast to the case in T 74/93 – the service was not one satisfying only the strictly personal needs of the woman in question. Collecting a sample could be caused by external reasons, eg on the advice of a medical practitioner to have such a sample taken for further diagnosis.

Une telle modification n'implique pas d'activité inventive même si l'on considère que l'homme du métier n'aurait jamais envisagé cette modification. On peut établir ici un parallèle avec une nouvelle conception se fondant sur un concept technique connu. Cette nouvelle conception pourrait avoir un caractère surprenant et donc "ne pas être évidente" pour des concepteurs professionnels. Il n'en demeure pas moins que si les modifications n'ont aucune pertinence sur le plan technique et sont d'un point de vue technique arbitraires, la nouvelle conception n'est pas brevetable et n'implique pas d'activité inventive (T 72/95 ; T 157/97 ; T 176/97).

#### **D. Exigence d'applicabilité industrielle**

Dans l'affaire T 1165/97, la chambre a estimé qu'une méthode d'utilisation d'un collecteur de sécrétions vaginales destiné à être jeté après chaque utilisation est susceptible d'application industrielle s'il est concevable que ces étapes puissent être exécutées comme un service payant et sans les instructions de la femme concernée. D'après la chambre, ce qui importe aux fins de l'article 57 CBE, c'est la possibilité qu'un tel service puisse être offert par une entreprise. En l'espèce, la chambre a estimé que tel était le cas. Elle a fait remarquer que, contrairement à l'affaire T 74/93, le service ne visait pas seulement à pourvoir aux besoins strictement personnels de la femme concernée. Le prélèvement d'un échantillon peut avoir des causes externes, par exemple la recommandation d'un médecin préconisant le prélèvement en vue d'un diagnostic ultérieur.

## II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

### A. Patentansprüche

#### 1. Deutlichkeit

##### 1.1 Fassung der Ansprüche

###### 1.1.1 Allgemeine Grundsätze

Nach Regel 29 (6) EPÜ dürfen sich Patentansprüche im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Zeichnungen stützen, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist. In **T 986/97** sah die Kammer die Bezugnahme auf die Zeichnung als zulässig an, da sich die spezielle Formgebung der Nabe in diesem Fall auf empirische Ermittlungen stützte und offensichtlich nicht in einfacher, übersichtlicher und knapper Weise im Anspruch definierbar war.

###### 1.1.2 Wesentliche Merkmale

Die Frage, ob ein ursprünglich offenes Merkmal ein wesentliches Merkmal der Erfindung ist und deshalb in einen unabhängigen Anspruch aufgenommen werden sollte, betrifft nicht Artikel 123 (2) EPÜ, da dabei am gesamten Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung nichts verändert wird, sondern Artikel 84 EPÜ, demzufolge die Erfindung klar und eindeutig und ohne Widerspruch zur Beschreibung anzugeben ist. Dabei sollte der unabhängige Anspruch nach Regel 29 (3) EPÜ alle wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben (**T 101/99**).

In **T 586/97** war der streitige Anspruch auf ein Stoffgemisch gerichtet, das einen "Wirkstoff" enthielt. Der Anmelder/Beschwerdeführer trug vor, der "Wirkstoff" sei dazu da, die Funktion des Stoffgemischs zu gewährleisten. Der Anspruch selbst enthielt jedoch keinerlei Hinweis auf die beabsichtigte Funktion des Stoffgemischs; diese Funktion war somit kein technisches Merkmal. Tatsächlich wurde sie vom Benutzer der beanspruchten Erfindung bestimmt. War die vom Benutzer beabsichtigte Funktion zum Beispiel, einen angenehmen Geruch zu erzeugen, so würde ein Parfumsstoff zu den Wirkstoffen zählen. Die Kammer entschied, daß zweifelhaft sei, welche Stoffgemische erfaßt bzw. nicht erfaßt seien, wenn ein Inhaltsstoff willkürlich als "Wirkstoff" des

## II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

### A. Claims

#### 1. Clarity

##### 1.1 Text of the claims

###### 1.1.1 General principles

Under Rule 29(6) EPC, the claims may not rely, in respect of an invention's technical features, on references to the drawings unless that is absolutely essential. In **T 986/97** the board regarded such a reference as admissible, because here the hub's special design was established empirically and could obviously not be defined simply, clearly and concisely in the claim.

###### 1.1.2 Essential features

Whether an originally disclosed feature was an essential feature of the invention and should therefore be in an independent claim was not an issue under Article 123(2) EPC since it made no difference to the application's original disclosure as a whole. The relevant provision was Article 84 EPC, which required the claims to define the invention clearly, unambiguously and without contradicting the description, with the independent claim containing all its essential features in accordance with Rule 29(3) EPC (**T 101/99**).

The claim in dispute in **T 586/97** was directed to a composition comprising an "active ingredient". The applicant/appellant argued that the "active ingredient" was there to satisfy the function of the composition. However, the claim itself said nothing about the intended function of the composition, so the function was not a technical feature. The function was in fact determined by the user of the claimed invention. For example, if the function intended by the user was to provide a pleasant smell, a perfume would count as an active ingredient. The board held that if an ingredient could arbitrarily be labelled the "active ingredient" of the composition, then there was doubt as to which compositions were covered and which were not. This contradicted the principle of legal certainty,

## II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

### A. Revendications

#### 1. Clarté

##### 1.1 Texte des revendications

###### 1.1.1 Principes généraux

En vertu de la règle 29(6) CBE, les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à des dessins. Dans l'affaire **T 986/97**, la chambre a jugé admissible la référence faite au dessin, car la forme particulière du moyeu avait été élaborée de manière empirique et ne pouvait à l'évidence pas être définie de façon simple, claire et concise dans la revendication.

###### 1.1.2 Caractéristiques essentielles

La question de savoir si une caractéristique initialement divulguée constitue une caractéristique essentielle de l'invention et doit de ce fait être intégrée dans une revendication indépendante, ne concerne pas l'article 123(2) CBE, dans la mesure où cela ne modifie en rien l'exposé contenu dans la demande initiale, mais l'article 84 CBE, qui dispose que l'invention doit être définie de manière claire et concise dans les revendications, sans contradiction avec la description. Ce faisant, la revendication indépendante doit énoncer toutes les caractéristiques essentielles de l'invention conformément à la règle 29(3) CBE (**T 101/99**).

La revendication en litige dans l'affaire **T 586/97** portait sur une composition comprenant un "ingrédient actif". Le demandeur/requérant a fait valoir que l'"ingrédient actif" servait à remplir la fonction de la composition. Or, la revendication ne fournissait aucune indication sur la fonction recherchée de la composition, si bien que la fonction n'était pas une caractéristique technique. En effet, la fonction était déterminée par l'utilisateur de l'invention revendiquée. Ainsi, si celui-ci cherchait à obtenir une odeur agréable, l'ingrédient actif serait un parfum. La chambre a estimé que dès l'instant où l'"ingrédient actif" de la composition peut être déterminé de manière arbitraire, on ne sait pas quelles sont les compositions qui sont couvertes et celles qui ne le sont pas. Cela est dès lors contraire au

Stoffgemisches bezeichnet werden könne. Dies laufe dem Grundsatz der Rechtssicherheit zuwider, und dem Anspruch mangle es somit an Klarheit im Sinne von Artikel 84 EPÜ.

## 2. Knappheit

In **T 433/99** enthielt die streitige Anmeldung zwei sich überschneidende Ansprüche, einen Verfahrens- und einen Verwendungsanspruch. Dies sah die Kammer als gerechtfertigt an, da sich beide Ansprüche in ihrem Schwerpunkt und damit in ihrem Umfang leicht unterschieden. Darüber hinaus ließ diese Art der Abfassung der Ansprüche unterschiedliche Auslegungen in den verschiedenen EPÜ-Staaten zu, insbesondere in Verfahren wegen Patentverletzung oder bei Nichtigkeitsklagen vor nationalen Gerichten, in denen nur begrenzte Änderungsmöglichkeiten bestehen. Diese Auffassung findet auch in Punkt C-III, 3.2 der Richtlinien für die Prüfung vor dem EPA eine Stütze, der gegen eine zu formalistische oder starre Haltung bei Vorhandensein von Ansprüchen mit unterschiedlichem Wortlaut, aber scheinbar ähnlicher Wirkung spricht.

## 3. Stützung durch die Beschreibung

Die Tatsache, daß ein unabhängiger Anspruch keine Obergrenze für die Menge eines schädlichen, aber notwendigen Bestandteils der beanspruchten chemischen Zusammensetzung vorsieht, ist nicht mit dem in der Beschreibung genannten Zweck der Erfindung vereinbar, nämlich, den Anteil des unerwünschten Inhaltsstoffes in der beanspruchten Zusammensetzung zu reduzieren. Damit sei der Anspruch so weit gefaßt, daß er über den Gegenstand der in der Beschreibung offenbarten Erfindung hinausgehe. Das Erfordernis des Artikels 84 Satz 2 EPÜ, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, sei somit nicht erfüllt (**T 586/97**).

## 4. Auslegung von Ansprüchen

In **T 740/96** bestätigte die Kammer, daß der Schutzbereich eines Patents vom EPA im Einspruchsverfahren nur im Rahmen von Artikel 123 (3) EPÜ geprüft wird. Nach Artikel 64 und 69 EPÜ ist es grundsätzlich nicht Aufgabe des EPA, sondern der für Patentverletzungsverfahren zuständigen nationalen Gerichte, den Schutzbereich eines Patents auszulegen.

and the claim therefore lacked clarity under Article 84 EPC.

## 2. Conciseness

The application in dispute in **T 433/99** contained overlapping method and use claims. In the board's view this was justified as the emphasis and thus scope of both claims were slightly different. Moreover, such a method of claiming allowed for differences in claim interpretation in the different EPC contracting states, particularly during infringement and revocation proceedings before national courts, where opportunities for amendment were limited. This view was also supported by the Guidelines for Examination in the EPO, C-III, 3.2, which discouraged an over-academic or rigid approach to claims that were differently worded but apparently of similar effect.

## 3. Claims supported by the description

The absence from an independent claim of any upper limit on the amount of a particular detrimental but necessary component in the chemical composition claimed was found to be at variance with the aim of the invention as set out in the description, namely to decrease the percentage of the undesirable ingredient in the claimed composition. Hence the claim was so broad that it went beyond the scope of the invention as disclosed in the description. The requirement of Article 84, second sentence, EPC – that the claims had to be supported by the description – was therefore not met (**T 586/97**).

## 4. Interpretation of claims

In **T 740/96** the board confirmed that the extent of the protection of a patent was examined by the EPO in opposition proceedings only within the framework of Article 123(3) EPC. In principle, interpretation of the extent of the protection of a patent was the task not of the EPO but rather (under Articles 64 and 69 EPC) of the national courts competent to hear infringement cases.

principe de sécurité juridique. Par conséquent, la revendication était dénuée de clarté eu égard à l'article 84 CBE.

## 2. Concision

Dans l'affaire **T 433/99**, la demande en cause comprenait une revendication de méthode et une revendication d'utilisation qui se recoupaient. De l'avis de la chambre, cela était justifié dans la mesure où l'accent, et donc la portée des deux revendications, étaient légèrement différents. En outre, cette façon de revendiquer l'invention permet de tenir compte des différences d'interprétation des revendications dans les différents Etats membres de l'OEB, notamment lors des procédures de contrefaçon et de nullité devant les juridictions nationales, où la possibilité d'apporter des modifications est limitée. Ceci est également corroboré par les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, C-III, 3.2, qui conseillent à l'examinateur de ne pas adopter une approche trop théorique ou rigide lorsqu'il a affaire à des revendications qui, bien qu'étant formulées différemment, ont apparemment le même effet.

## 3. Fondement des revendications sur la description

Il a été estimé que l'absence, dans une revendication indépendante, de toute limite supérieure concernant la quantité d'un composant préjudiciable mais nécessaire dans la composition chimique revendiquée, était contraire au but de l'invention, tel qu'énoncé dans la description, qui était de réduire le pourcentage de l'ingrédient indésirable dans la composition revendiquée. Aussi la revendication était-elle si vaste qu'elle s'étendait au-delà de l'objet de l'invention tel qu'exposé dans la description. Il n'était donc pas satisfait à l'exigence de l'article 84, deuxième phrase CBE, selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description (**T 586/97**).

## 4. Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 740/96**, la chambre a confirmé que, dans la procédure d'opposition, l'OEB n'examine l'étendue de la protection conférée par un brevet que dans le cadre de l'article 123(3) CBE. Ce n'est pas à l'OEB qu'il appartient d'interpréter l'étendue de la protection conférée par un brevet, mais, en vertu des articles 64 et 69 CBE, aux juridictions nationales compétentes pour connaître des contrefaçons.

Die Tatsache, daß die genaue Bedeutung eines unklaren Begriffs ("niedriger Alkyl") in der Beschreibung und nicht in den Ansprüchen ausdrücklich offenbart wird, reicht für sich genommen nicht aus, damit die Ansprüche dem Erfordernis der Klarheit genügen (**T 1129/97**, ABI. EPA 2001, 273). Das in Artikel 84 EPÜ aufgestellte Erfordernis der Klarheit bezieht sich nämlich nur auf die Ansprüche. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA müssen die Ansprüche daher in sich klar sein, ohne daß es für den Fachmann erforderlich ist, die Beschreibung des betreffenden Patents heranzuziehen. Zwar ist die Beschreibung gemäß Artikel 69 (1) EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. In Artikel 69 EPÜ geht es jedoch nur insoweit um den Umfang des verliehenen Schutzes, als es diesen Schutzzumfang insbesondere Dritten gegenüber zu bestimmen gilt, und nicht wie in Artikel 84 EPÜ um die Bestimmung des Gegenstands, der mit einem Anspruch geschützt werden soll.

Ähnlich wurde in **T 752/94** festgestellt, daß es nicht zulässig ist, der Tatsache, daß ein Begriff in den Ansprüchen (in diesem Fall "im wesentlichen rein") unklar ist, durch eine Bezugnahme auf die Beschreibung abzuweichen, selbst wenn die Bedeutung damit zweifelsfrei feststeht. Nach Regel 29 (6) EPÜ dürfen Patentansprüche sich nämlich im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung stützen, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist.

In **T 728/98** (ABI. EPA 2001, 319) stellte die Kammer fest, daß aus dem Erfordernis der Rechtssicherheit folgt, daß ein Anspruch nicht als deutlich im Sinne von Artikel 84 EPÜ angesehen werden kann, wenn er ein unklares technisches Merkmal enthält (hier: "im wesentlichen rein"), für das es auf dem betreffenden Fachgebiet keine allgemein anerkannte Bedeutung gibt. Dies gelte um so mehr, als das unklare Merkmal für die Abgrenzung des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik wesentlich sei. In diesem Fall enthielt die Beschreibung keinen Hinweis darauf, wie der Begriff auszulegen war.

Andererseits folgte die Kammer in der Sache **T 287/97** der Entscheidung **T 860/93** und entschied, einem allgemeinen Rechtsgrundsatz zufolge sei die richtige Auslegung eines Dokuments aus dem Dokument als

The mere fact that the precise meaning of an unclear term ("low alkyl") was expressly disclosed in the description but not in the claims did not mean that the latter met the clarity requirement (**T 1129/97**, OJ EPO 2001, 273). The clarity stipulation under Article 84 EPC concerned only the claims, and therefore – according to the established case law of the EPO boards of appeal – required that they be clear in themselves, without there being any need for the skilled person to refer to the description. True, under Article 69(1) EPC the description was to be used to interpret the claims. But Article 69 EPC concerned only the extent of protection where this was at issue, eg with third parties, and not (as in Article 84 EPC) the definition of the matter to be protected by a claim.

Similarly, the board held in **T 752/94** that it was not admissible to remedy an unclear term in the claims (here "substantially pure") by introducing a reference to the description even if the latter were free of any ambiguity, as Rule 29(6) EPC stated that claims should not, except where absolutely necessary, rely, in respect of the technical features of the invention, on reference to the description.

In **T 728/98** (OJ EPO 2001, 319) the board held that it followed from the requirement of legal certainty that a claim could not be considered clear within the meaning of Article 84 EPC if it comprised an unclear technical feature (here: "substantially pure") for which no unequivocal generally accepted meaning existed in the relevant art. This applied all the more if the unclear feature was essential for delimiting the claimed subject-matter from the prior art. In this case the description did not give any indication as to how the term should be interpreted.

On the other hand, in **T 287/97**, the board followed **T 860/93** in holding that it was a general principle of law that the proper interpretation of any document was to be derived by having regard to the document as a

Le seul fait que la signification précise d'un terme qui n'est pas clair ("alkyle inférieur") soit explicitement divulguée dans la description et non dans les revendications ne suffit pour autant pas pour que celles-ci satisfassent à l'exigence de clarté (**T 1129/97**, JO OEB 2001, 273). En effet, l'exigence de clarté posée par l'article 84 CBE concerne uniquement les revendications et, par conséquent, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, impose qu'elles soient claires en elles-mêmes, sans pour autant qu'il soit nécessaire à l'homme du métier de prendre connaissance de la description du brevet en cause. L'article 69(1) CBE prévoit certes que la description sert à interpréter les revendications. Toutefois, l'article 69 de la CBE ne traite que de l'étendue de la protection conférée lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de cette protection, notamment à l'égard des tiers, et non pas de la définition de l'objet que l'on cherche à protéger par une revendication, comme dans l'article 84 de la CBE.

De même, dans l'affaire **T 752/94**, la chambre a estimé qu'il n'était pas autorisé de remédier au défaut de clarté d'un terme dans les revendications (soit, en l'occurrence, l'expression "pratiquement pur") en introduisant une référence à la description, même si celle-ci est dépourvue d'ambiguïté, étant donné qu'en vertu de la règle 29(6) CBE, les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description.

Dans l'affaire **T 728/98** (JO OEB 2001, 319), la chambre a déclaré qu'il découlait de l'exigence de sécurité juridique qu'une revendication ne peut être considérée comme claire au sens de l'article 84 CBE si elle comporte une caractéristique technique ambiguë (en l'occurrence "pratiquement pur"), dont il n'existe pas de définition sans équivoque généralement admise dans l'état de la technique entrant en ligne de compte, surtout si cette caractéristique ambiguë joue un rôle essentiel pour la délimitation de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. En l'espèce, la description ne fournissait aucune indication sur la façon dont le terme en question devait être interprété.

La chambre saisie de l'affaire **T 287/97** a quant à elle estimé, dans la ligne de la décision **T 860/93**, qu'en vertu d'un principe général de droit, il convient de se fonder sur l'ensemble d'un document pour interpréter

Ganzem abzuleiten. Bei der Entscheidung, ob der Begriff "hohes Molekulargewicht" deutlich sei, seien die Ansprüche daher im Lichte der Beschreibung auszulegen.

## B. Einheitlichkeit der Erfindung

### 1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühr – Folgen der Nicht-Zahlung einer weiteren Recherchegebühr

In **T 631/97** (ABI. EPA 2001, 13) vertrat die Kammer die Auffassung, daß es bei richtiger Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ der Prüfungsabteilung nicht untersagt sei, die Auffassung der Recherchenabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit auch dann zu überprüfen, wenn weitere Recherchegebühren nicht entrichtet wurden. Eine enge Auslegung von Regel 46 (1) EPÜ dahingehend, daß die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenabteilung als endgültig zu betrachten sei, wenn keine zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt würden, würde dem Anmelder die Möglichkeit nehmen, das Urteil der Recherchenabteilung im Rahmen des Prüfungsverfahrens anzufechten und außerdem die Befugnis der Prüfungsabteilung in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung zu Unrecht auf die Gegenstände beschränken, für die Recherchegebühren entrichtet wurden. Damit folgte die Kammer der in **T 1109/96** dargelegten Auffassung nicht. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die angeführte Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ mit der Stellungnahme **G 2/92** der Großen Beschwerdekammer in Einklang stehe. Sie kam auch zu dem Schluß, daß die Prüfungsrichtlinien den Maßgaben nach **G 2/92** und Regel 46 EPÜ voll entsprächen.

Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die derzeitige Recherchen- und Prüfungspraxis nach PCT in Fällen, in denen das EPA Auswahl- oder Bestimmungsamt ist, ebenfalls mit dieser Sichtweise in Einklang stehe: Regel 112 EPÜ, die am 1. März 2000 in Kraft getreten ist (ABI. EPA 1999, 660 – 667), erfordert, daß das EPA bei einer internationalen Anmeldung, die als Euro-PCT-Anmeldung zum EPA gelangt, auch für den Fall auf das Erfordernis der Erfindungseinheitlichkeit hin prüft, wenn die ISA die Ansicht vertritt, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle (Regel 13.1 und 13.2 PCT), und der Anmelder nach Artikel 17 (3) a) PCT keine zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt hat.

whole. The claims were thus to be interpreted in the light of the description in deciding whether the term "high molecular weight" was clear.

## B. Unity of invention

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

In **T 631/97** (OJ EPO 2001, 13) the board held that Rule 46(1) EPC, properly interpreted, did not prohibit a review by the examining division of the search division's opinion on lack of unity of invention where further search fees were not paid. A narrow interpretation of Rule 46(1) EPC whereby the finding of lack of unity of invention by the search division was considered as final where the additional search fees were not paid would deprive the applicant of an opportunity to dispute the finding of the search division during the examination proceedings and would also unjustifiably restrict the power of the examining division on the question of unity of invention to the subject-matter for which search fees had been paid. Thus the board did not share the view held in **T 1109/96**. The board found that the above interpretation of Rule 46(1) EPC was in agreement with that of the Enlarged Board of Appeal in opinion **G 2/92**. It also found that the Guidelines were fully consistent with **G 2/92** and Rule 46 EPC.

The board noted that the present practice of search and examination of international applications under the PCT where the EPO was elected or designated office was also consistent with the above view: Rule 112 EPC, which entered into force on 1 March 2000 (OJ EPO 1999, 660-667), required the EPO to examine the requirement of unity of invention of an international application entering the EPO as a Euro-PCT application also in cases where the ISA considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention (Rules 13.1 and 13.2 PCT) and the applicant did not pay additional search fees according to Article 17(3)(a) PCT.

celui-ci correctement. Par conséquent, il y avait lieu en l'espèce d'interpréter les revendications à la lumière de la description pour déterminer si l'expression "poids moléculaire élevé" était claire.

## B. Unité de l'invention

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

Dans l'affaire **T 631/97** (JO OEB 2001, 13) la chambre a noté que si on l'interprète correctement, dans le cas où il n'a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, la règle 46(1) CBE n'interdit pas à la division d'examen de réexaminer l'avis rendu par la division de la recherche au sujet du manque d'unité de l'invention. Si l'on devait interpréter la règle 46(1) CBE au sens strict et estimer que la conclusion de la division de la recherche relative à l'absence d'unité d'invention doit être considérée comme définitive lorsqu'il n'a pas été payé de nouvelles taxes de recherche, le demandeur perdrait la possibilité de contester la conclusion de la division de la recherche au stade de la procédure d'examen et, par ailleurs, la compétence de la division d'examen pour ce qui est de l'examen de l'unité d'invention se verrait limitée à l'objet pour lequel des taxes de recherche ont été acquittées, ce qui n'est pas justifié. La chambre ne s'est donc pas ralliée à la décision **T 1109/96**. Elle a estimé que l'interprétation donnée ci-dessus de la règle 46(1) CBE est en accord avec celle qu'avait adoptée la Grande Chambre de recours dans l'avis **G 2/92**, et que les Directives sont entièrement compatibles avec l'avis **G 2/92** et la règle 46 CBE.

La chambre a fait observer que dans le cas où l'OEB est office désigné ou élu, la pratique actuelle en matière de recherche et d'examen des demandes internationales au titre du PCT est également compatible avec ce qui vient d'être exposé : la règle 112 CBE, qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2000 (JO OEB 1999, 660 à 667), prescrit que l'OEB doit vérifier si une demande internationale parvenant à l'OEB en tant que demande euro-PCT satisfait à l'exigence d'unité d'invention, et ceci même dans les cas où l'ISA a conclu à l'inobservation de l'exigence d'unité d'invention (règles 13.1 et 13.2 PCT) et où le déposant n'a pas payé les taxes de recherche additionnelles visées à l'article 17(3)a) PCT.

### III. ÄNDERUNGEN

#### A. Artikel 123 (2) EPÜ

##### 1. Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung

###### 1.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 287/98** wurde der ursprünglich in der englischsprachigen Fassung der Anmeldung enthaltene Begriff "scrap" mit der allgemeinen Bedeutung "Abfall oder Müll" in Anspruch 1 durch "scrap metal" ersetzt. Die auf Niederländisch verfaßte ursprüngliche Anmeldung enthielt das Wort "schroot", welches mehreren vom Beschwerdeführer vorgelegten Wörterbüchern zufolge für Schrott oder Abwrackmetall (scrap metal) steht.

Nach Meinung der Beschwerdekammer war dieses Wort nicht korrekt ins Englische übersetzt worden und war in der ursprünglich eingereichten Fassung nichts anderes als "scrap metal" gemeint. Die Kammer entschied ferner, daß es nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei, das Wort "scrap" durch "scrap metal" zu ersetzen, da nach **Artikel 70 (2) EPÜ** vorgesehen ist, daß in dem in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Fall, in welchem nämlich eine europäische Patentanmeldung in der Sprache eines Vertragsstaates eingereicht wurde, die nicht Englisch, Französisch oder Deutsch ist, im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der ursprüngliche Wortlaut heranzuziehen sei, wenn es darum geht, festzustellen, ob der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

In der Entscheidung **T 1067/97** hat die Kammer bestätigt, daß, wenn ein Anspruch auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel beschränkt werden soll, es normalerweise nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, isolierte Merkmale aus einer Reihe von ursprünglich in Kombination für dieses Ausführungsbeispiel offenbarten Merkmalen herauszunehmen. Eine derartige Änderung sei nur dann zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen diesen Merkmalen vorliege.

In der Entscheidung **T 296/96** hat die Kammer zu Artikel 123 (2) EPÜ ausgeführt, daß der Inhalt eines Dokuments nicht als Reservoir gesehen werden könne, aus dem Merkmale von verschiedenen Ausführungsbeispielen kombiniert werden könnten, um künstlich eine bestimmte Ausführungsform zu konstruieren. Bei

### III. AMENDMENTS

#### A. Article 123(2) EPC

##### 1. Content of the application as originally filed

###### 1.1 General issues

In **T 287/98** the word "scrap" originally appearing in the disputed passage of the English version of the application, which means "refuse or waste in general", had been replaced in claim 1 with "scrap metal". The original application in Dutch contained the word "schroot", which means scrap metal, as substantiated by the copies of various dictionaries provided by the appellant.

According to the board, this word had not been correctly translated into English, and nothing other than "scrap metal" was meant in the application as originally filed. The board further decided that replacement of the word "scrap" with "scrap metal" was allowable under Article 123(2) EPC, since **Article 70(2) EPC** provided that in a case such as was referred to in Article 14(2) EPC, ie where the European patent application had been filed in a language of a contracting state other than English, French or German, the original text had to be taken into account in proceedings before the European Patent Office in order to determine whether the subject-matter of the application extended beyond the content of the application as filed.

In **T 1067/97** the board confirmed that if a claim was to be restricted to a preferred embodiment, it was normally not admissible under Article 123(2) EPC to extract isolated features from a set of features which had originally been disclosed in combination for that embodiment. An amendment of this nature would only be justified in the absence of any clearly recognisable functional or structural relationship among said features.

In **T 296/96**, on the issue of Article 123(2) EPC, the board stated that the content of a document was not to be viewed as a reservoir from which features pertaining to separate embodiments could be combined in order to artificially create a particular embodiment. When assessing whether a feature had been disclosed

### III. MODIFICATIONS

#### A. Article 123(2) CBE

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

###### 1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 287/98**, le terme "scrap", qui figurait initialement dans le passage litigieux du texte anglais de la demande et qui signifie "ordures" ou "déchets" en général, avait été remplacé dans la revendication 1 par "scrap metal", qui signifie "ferraille". La demande initiale en néerlandais contenait le mot "schroot", qui signifie ferraille, comme le prouvent les extraits de divers dictionnaires fournis par le requérant.

La chambre a estimé que le terme en question n'avait pas été correctement traduit en anglais et que le mot "scrap" utilisé dans la demande telle que déposée ne pouvait rien vouloir dire d'autre que "scrap metal" (à savoir ferraille). Elle a également déclaré que le remplacement du mot "scrap" par "scrap metal" était admissible au regard de l'article 123(2) CBE, dans la mesure où l'**article 70(2) CBE** dispose que dans le cas visé à l'article 14(2) CBE, à savoir lorsque la demande de brevet européen est déposée dans une langue d'un Etat contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français, le texte initialement déposé est pris en considération dans les procédures devant l'Office européen des brevets pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Dans l'affaire **T 1067/97**, la chambre a confirmé que si une revendication doit être limitée à un mode de réalisation préféré, il n'est normalement pas permis au regard de l'article 123(2) CBE d'extraire des caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques qui avaient été initialement exposées les unes combinées aux autres pour ce mode de réalisation. Ce type de modification ne serait justifié qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste entre ces caractéristiques.

Dans l'affaire **T 296/96**, la chambre a estimé au sujet de l'article 123(2) CBE que le contenu d'un document ne doit pas être considéré comme un réservoir dont on peut extraire des caractéristiques propres à des modes de réalisation distincts afin de les combiner de façon à créer de manière artificielle un mode de réali-

der Überlegung, ob ein Merkmal in einem Dokument offenbart sei, sei die Frage zu beantworten, ob der Fachmann die Kombination der verschiedenen in diesem Dokument aufgeführten Merkmale ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Dies sei in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht der Fall gewesen.

In der Entscheidung **T 792/94** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der geänderte Anspruch 1 mehrdeutig sei (Artikel 84 EPÜ) und diese Mehrdeutigkeit eine Auslegung ermögliche, die über die allgemeine Lehre der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe, womit die Änderung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

In **T 917/94** kam die Kammer zu der Entscheidung, daß die Auslassung eines Merkmals in einem Anspruch mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar sei und seine Auslassung nicht dazu führe, daß der Gegenstand über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehe, wenn das Merkmal implizit durch zwei weitere Merkmale definiert und daher redundant sei.

In **T 1110/97** stellte die Kammer fest, daß das hinzugefügte Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung nur in Kombination mit weiteren Merkmalen, jedoch nicht als isolierte Einzelmaßnahme offenbart sei. Da der geänderte Anspruch 1 ein Merkmal enthalte, das nur in engem funktionellem Zusammenhang mit nicht aufgenommenen weiteren Merkmalen ursprünglich offenbart sei, gehe sein Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hinaus. Eine Verallgemeinerung von ursprünglich als zusammengehörend dargestellten Merkmalen entspreche nicht den Anforderungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

## 2. Disclaimer

In **T 159/95** stellte die Kammer fest, daß es für die Änderung in der ursprünglichen Anmeldung keine Grundlage gab.

Die Kammer betonte, daß es der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge auch dann zulässig sein könne, spezifischen Stand der Technik mittels eines Disclaimers aus dem beanspruchten Gegenstand auszuschließen, wenn in der ursprünglichen Anmeldung für einen solchen Ausschluß keine Grundlage gegeben sei. Jedoch sei durch diese Rechtsprechung genauso festgelegt, daß ein Disclaimer nur

in a document, the relevant question was whether a skilled person would seriously contemplate combining the different features cited in that document. That was not the case in the application as filed.

In **T 792/94** the board ruled that since the teaching of claim 1 as amended was ambiguous (Article 84 EPC), allowing scope for an interpretation which extended beyond the overall teaching of the initial application, the amendment contravened Article 123(2) EPC.

In **T 917/94** the board decided that the omission of a feature of a claim did not contravene Article 123(2) EPC if that feature was implicitly defined by two other features and, being therefore redundant, its omission created no subject-matter extending beyond that of the application as filed.

In **T 1110/97** the board stated that in the original application the added feature was disclosed only in combination with other features, not as a single, isolated feature. Since claim 1 as amended comprised a feature which had originally been disclosed only in a close functional relationship with other features which had not been included, its subject-matter extended beyond the content of the application as filed. Generalisation of features originally shown as belonging together did not comply with the requirements of Article 123(2) EPC.

## 2. Disclaimer

In **T 159/95** the board observed that the amendment had no basis in the application as filed.

The board stressed that according to the established jurisprudence of the boards of appeal, it might be permissible to exclude specific prior art from the claimed subject-matter by means of a disclaimer, even if the original application provided no basis for such an exclusion. However, the same jurisprudence had established that a disclaimer could only be introduced into a claim if, by this amendment, the anticipating disclosure lost

sation particulier. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si une caractéristique a été divulguée dans un document, il convient de se demander si l'homme du métier envisagerait sérieusement de combiner les différentes caractéristiques mentionnées dans ce document. Tel n'était pas le cas dans la demande telle que déposée.

Dans la décision **T 792/94**, la chambre a considéré que l'enseignement de la revendication 1 modifiée était ambigu (article 84 CBE). Cette ambiguïté pouvant donner lieu à une interprétation qui allait au-delà de l'enseignement global de la demande initiale, elle a conclu que la modification contrevient à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 917/94**, la chambre a estimé que l'omission d'une caractéristique dans une revendication n'était pas contraire à l'article 123(2) CBE, dès lors que cette caractéristique était implicitement définie par deux autres caractéristiques et qu'elle était donc superflue, si bien que son omission n'avait pas pour effet d'étendre l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 1110/97**, la chambre a constaté que la caractéristique ajoutée n'avait pas été divulguée dans la demande initiale en tant que mesure isolée mais uniquement en combinaison avec d'autres caractéristiques. Etant donné que la revendication 1 modifiée contenait une caractéristique qui n'avait été initialement divulguée qu'en relation fonctionnelle étroite avec d'autres caractéristiques qui, elles, ne figuraient pas dans la revendication, son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Il est en effet contraire aux exigences de l'article 123(2) CBE de généraliser des caractéristiques qui ont été initialement divulguées comme formant un tout.

## 2. Disclaimer

Dans l'affaire **T 159/95**, la chambre a fait observer que rien dans la demande telle que déposée ne justifiait la modification.

Elle a souligné que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il peut être autorisé d'exclure de l'objet revendiqué une antériorité donnée au moyen d'un disclaimer, même si une telle exclusion ne trouve aucun fondement dans la demande initiale. Toutefois, toujours selon cette jurisprudence, un disclaimer ne peut être introduit dans une revendication que si, par suite de cette modification, l'anté-

dann in einen Anspruch aufgenommen werden könne, wenn die schädliche Offenbarung ihre Relevanz durch diese Änderung für jegliche weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung, insbesondere im Hinblick auf erfinderische Tätigkeit, verliere. In diesem Zusammenhang werde des öfteren der Begriff der "Zufalls-offenbarung" gebraucht. Eine Zufalls-offenbarung sei eine zufällige Überlappung zwischen dem beanspruchten Gegenstand und einer Offenbarung, die auf ein anderes als das in der Erfindung verfolgte Ziel gerichtet sei.

Im vorliegenden Fall jedoch war die zitierte Entgegenhaltung auf das gleiche Ziel gerichtet wie der beanspruchte Gegenstand. Aus diesem Grund stellte die Kammer fest, daß es sich um keine Zufalls-offenbarung handle, auf die ein Disclaimer gestützt werden könnte und Artikel 123 (2) EPÜ somit verletzt war.

In **T 1071/97** wurde in der Beschwerde der erste Hilfsantrag durch die Aufnahme eines zusätzlichen Disclaimers geändert. Die Kammer führte aus, daß es im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nur dann zulässig sei, den Schutz für einen Teil des Gegenstandes der beanspruchten Erfindung, wie sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder dem erteilten Patent enthalten sei, dadurch zu beschränken, daß mittels eines Disclaimers Stand der Technik, auf den in den ursprünglichen Unterlagen nicht verwiesen werde, angenommen werde, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt seien: (i) der ausgenommene Gegenstand müsse exakt definiert und strikt auf den vorweggenommenen Gegenstand beschränkt sein; und (ii) bei der besagten Vorwegnahme müsse es sich um eine "zufällige Vorwegnahme" handeln, das heißt, daß sie als zufällig unter die Ansprüche der Anmeldung oder des Patents fallend betrachtet werden könne.

Die Bedingung (ii) bezieht sich insbesondere auf Fälle, in welchen die Offenbarung des Dokuments aus dem Stand der Technik dem Wortlaut der Ansprüche der im Hinblick auf Neuheit zu prüfenden Anmeldung oder des Patents unterfallen könnte, sich die Dokumente aber im technischen Gebiet oder in der gestellten Aufgabe oder deren Lösung unterscheiden. Mit anderen Worten, das vorveröffentlichte Dokument muß einem vollkommen anders gearteten, nicht verwandten Stand der Technik angehören, den der einschlägige Fachmann unter normalen Umständen für die Bewertung der erfinderi-

its relevance for any further examination of the claimed invention, in particular for the assessment of inventive step. The expression "accidental disclosure" was occasionally used in this context. An accidental disclosure was a chance overlap between claimed subject-matter and a disclosure which did not have the same objective as the claimed invention.

In the present case, however, the disclosure of the cited document had the same objective as the claimed subject-matter. For these reasons, the board concluded that there was no accidental disclosure on which a disclaimer could be properly based and therefore Article 123(2) EPC was infringed.

In **T 1071/97** the first auxiliary request was amended by the insertion of an additional disclaimer at the appeal stage. The board pointed out that excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed or the patent as granted by disclaiming a certain anticipation in prior art which was not referred to in the originally filed documents was acceptable under the terms of Article 123(2) EPC only if the following conditions were met: (i) the subject-matter disclaimed had to be precisely defined and strictly limited to the actual scope of the anticipation; and (ii) said anticipation had to be a so-called "chance anticipation", which meant that it would be regarded as accidentally falling within the terms of the claims of the application or the patent in question.

Condition (ii) specifically referred to cases where what was disclosed in the prior document could fall within the wording of the claims of the application or the patent to be assessed for novelty without there being a common or related technical field, or a common technical problem or solution. In other words, the prior document had to form part of an entirely remote and unrelated state of the art which the skilled person, faced with the assessment of inventive step, would normally never take into consideration. In each case, a particularly careful comparison was to be made between what could

riorité perd sa pertinence pour tout examen ultérieur de l'invention, notamment pour l'appréciation de l'activité inventive. L'expression "antériorisation fortuite" a été parfois employée dans ce contexte. Il s'agit d'un recoupement fortuit de l'objet revendiqué avec une antériorité qui n'a pas le même objectif que l'invention revendiquée.

En l'espèce toutefois, l'antériorité citée visait le même objectif que l'objet revendiqué. Aussi la chambre a-t-elle conclu qu'il n'y avait pas d'antériorisation fortuite susceptible de justifier un disclaimer, si bien qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1071/97**, la première requête subsidiaire avait été modifiée par l'insertion d'un disclaimer supplémentaire au stade du recours. La chambre a rappelé qu'eu égard à l'article 123(2) CBE, une partie de l'objet de l'invention revendiquée, telle que couverte par la demande initiale ou le brevet délivré, ne pouvait être exclue de la protection en écartant une antériorité donnée non mentionnée dans les pièces initiales que si les conditions suivantes étaient réunies : (i) l'objet exclu par le disclaimer doit être précisément défini et strictement limité à la portée réelle de l'antériorisation et (ii) ladite antériorisation doit être "fortuite", en ce sens qu'elle serait considérée comme étant par hasard couverte par le texte des revendications de la demande ou du brevet en cause.

La deuxième condition porte tout particulièrement sur les cas où la divulgation contenue dans l'antériorité pourrait être couverte par le texte des revendications de la demande ou du brevet dont la nouveauté est à examiner, sans qu'il y ait un domaine technique commun ou connexe ou encore un problème ou une solution technique en commun. En d'autres termes, l'antériorité doit faire partie d'un état de la technique très éloigné et sans aucun lien avec l'invention, que l'homme du métier chargé d'apprécier l'activité inventive ne prendrait normalement jamais en considération. Il convient dans cha-



schen Tätigkeit niemals in Erwägung ziehen würde. In jedem Falle ist ein besonders sorgfältiger Vergleich anzustellen zwischen dem, was fairerweise als dem Wortlaut des Anspruchs unterfallend zu betrachten ist und dem, was tatsächlich in dem Dokument dargestellt wird.

Die Kammer stellte fest, daß der Stand der Technik im vorliegenden Fall für den im Streitpatent beanspruchten Gegenstand hochrelevant sei und Bedingung (ii) daher eindeutig nicht erfüllt sei. Demzufolge war ein Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig und damit der erste Hilfsantrag insgesamt nicht gewährbar (siehe auch T 608/96).

In **T 65/97** führte die Beschwerdeführerin einen Disclaimer ein, um die Offenbarung des vorveröffentlichten Dokuments D1 auszuschließen und damit für den beanspruchten Gegenstand Neuheit herzustellen. Der Disclaimer war aber nicht zulässig, da er nicht alles, was in D1 offenbart war, ausschloß.

### 3. Der "Wesentlichkeitstest"

In der Entscheidung **T 784/97** führte die Patentinhaberin an, daß ein vorveröffentlichtes Dokument den Fachmann darauf aufmerksam gemacht hätte, daß das strittige Merkmal nicht wesentlich sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß die Frage, ob ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs als "wesentlich" zu erachten ist, keine Frage der Offenbarung im Stand der Technik sein könne. Es müsse vielmehr bewertet werden, welche Lehre ein Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmen würde. Im vorliegenden Fall wußte der Fachmann auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen, daß die Teilchengröße einen Teil der angeblichen Erfindung darstellte, so daß dieses Merkmal nicht zu einem späteren Zeitpunkt aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden könne, da dies Artikel 123 (2) und 100 c) EPÜ verletzen würde.

## B. Regel 88 Satz 2 EPÜ

### 1. Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ

In **T 1008/99** bezog sich ein Antrag auf Berichtigung von Mängeln auf eine europäische Teilanmeldung, die mit einer falschen Beschreibung ohne jeglichen Bezug zu der älteren (Stamm-)Anmeldung eingereicht worden war. Die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung sollte daher durch die Beschreibung der Stammanmeldung ersetzt werden.

fairly be considered to fall within the wording of the claim and what was effectively shown in the document.

The board stated that since the state of the art in the present case was highly relevant to the subject-matter claimed in the patent in suit, condition (ii) was clearly not met. Accordingly, the disclaimer was not allowable under Article 123(2) EPC and, consequently, the first auxiliary request as a whole was not acceptable (see also T 608/96).

In **T 65/97** the appellant introduced a disclaimer to exclude the disclosure of prior-art document D1, thereby trying to make the claimed subject-matter novel. However, the disclaimer was not allowable because it did not disclaim all of what was disclosed by D1.

### 3. The "is it essential" test

In **T 784/97** the patent proprietor alleged that a prior art document would have made the skilled person aware that the disputed feature was not essential. The board held that whether or not a feature of an independent claim had to be seen as "essential" could not be a question of the prior art disclosure. Rather, what had to be decided was what a skilled person was taught by the originally filed documents. In the present case, a skilled person having considered the originally filed documents was aware that the particle size was part of the alleged invention, so that this feature could not be omitted from an independent claim at a later stage without contravening the requirements of Articles 123(2) and 100(c) EPC.

## B. Rule 88, second sentence, EPC

### 1. Relation to Article 123(2) EPC

In **T 1008/99**, the request for correction of errors concerned a European divisional application which had been filed with a wrong description not related to the earlier (parent) application. The wrongly filed description should therefore be replaced by the description of the parent application.

que cas de comparer soigneusement ce que l'on peut raisonnablement considérer comme étant couvert par le texte de la revendication et ce qui est effectivement montré dans le document.

La chambre a déclaré qu'en l'espèce, l'état de la technique revêtait une grande pertinence pour l'objet revendiqué dans le brevet litigieux et qu'en conséquence, la condition (ii) n'était manifestement pas remplie. Le disclaimer n'était donc pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE, si bien qu'il y avait lieu de rejeter la première requête subsidiaire dans son ensemble (cf. également T 608/96).

Dans l'affaire **T 65/97**, le requérant avait tenté de rendre nouveau l'objet revendiqué en introduisant un disclaimer afin d'exclure la divulgation contenue dans le document D1. Cependant, le disclaimer n'était pas admissible car il n'excluait pas la totalité de la divulgation contenue dans D1.

### 3. Le test du "caractère essentiel"

Dans l'affaire **T 784/97**, le titulaire du brevet avait soutenu que l'homme du métier se serait rendu compte, en se fondant sur un document de l'état de la technique, que la caractéristique litigieuse n'était pas essentielle. La chambre a déclaré quant à elle que la question de savoir si une caractéristique contenue dans une revendication indépendante devait ou non être considérée comme "essentielle" n'était pas fonction du document de l'état de la technique. Il convient au contraire de déterminer ce que les pièces initiales de la demande enseignent à l'homme du métier. En l'espèce, l'homme du métier pouvait déduire des pièces telles que déposées que la taille de la particule faisait partie de la prétendue invention, si bien que cette caractéristique ne pouvait pas être supprimée d'une revendication indépendante à un stade ultérieur sans contrevenir aux exigences des articles 123(2) et 100c) CBE.

## B. Règle 88, deuxième phrase CBE

### 1. Rapport avec l'article 123(2) CBE

Dans l'affaire **T 1008/99**, la requête en rectification d'erreurs concernait une demande divisionnaire européenne qui avait été déposée avec une description erronée sans aucun lien avec la demande initiale. La description produite par erreur devait donc être remplacée par la description de la demande initiale.

Eine Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ ist nach ständiger Rechtsprechung weitgehend getrennt von der Stammanmeldung zu prüfen und hat selbständig und unabhängig alle Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß bei Anwendung der Regel 88 EPÜ der Fehler aus **der Teilanmeldung selbst erkennbar** sein müsse und die Stammanmeldung nicht verwendet werden könne, um die Offensichtlichkeit des Fehlers zu beweisen. Selbst wenn der eingereichten Beschreibung, den Ansprüchen und Zeichnungen eindeutig zu entnehmen war, daß sie nicht zusammengehörten, sei aus der Teilanmeldung selbst nicht erkennbar gewesen, welche der Teile fehlerhaft waren. Schon aus diesem Grund konnte dem Antrag auf Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 Satz 2 EPÜ nicht stattgegeben werden.

Ferner muß die Auslegung von Regel 88 EPÜ Satz 2 nach der Entscheidung G 2/95, Punkt 2 der Begründung, mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar sein, was bedeutet, daß eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ an Artikel 123 (2) EPÜ gebunden ist, soweit sie sich auf den Inhalt der eingereichten europäischen Patentanmeldung bezieht. Eine Berichtigung kann daher nur im Rahmen des Inhalts der Teile der Anmeldung vorgenommen werden, die für die Offenbarung der Erfindung bestimmend sind, nämlich Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen. Andere Dokumente können nur verwendet werden, um das allgemeine Fachwissen am Tag der Einreichung zu belegen. Bei einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ ist der Inhalt der Anmeldung, der für die Offenbarung bestimmend ist, gleich dem Inhalt der Teilanmeldung in ihrer eingereichten Fassung und nicht dem Inhalt der älteren (Stamm-) Anmeldung.

In **T 438/98** enthielt der erteilte Anspruch das Erfordernis, daß die intrinsische Viskosität "nicht mehr als 4" anstatt "nicht mehr als 0,4" betragen dürfe, wobei dieser Wert aus der Beschreibung ableitbar war. Die Kammer bezog sich auf mehrere Fälle in der Rechtsprechung zur Zulässigkeit erklärender Änderungen in Ansprüchen. In T 271/84 hatte die Beschwerdekammer die Ansicht vertreten, daß eine Änderung eines Anspruchs zur Klärung einer Unstimmigkeit dann Artikel 123 (2) oder (3) EPU nicht verletze, wenn der geänderte Anspruch die gleiche Bedeutung habe wie der im Lichte der Patentschrift korrekt ausgelegte, nicht

A divisional application under Article 76 EPC is, according to established case law, to be examined quite separately from its parent application and must itself comply independently with all the various requirements of the EPC. The board held that for the purposes of Rule 88 EPC, the error therefore had to be **apparent from the divisional application itself**, and the parent application could not be used to demonstrate that the error was obvious. Even if it was apparent from the filed description, claims and drawings that they did not belong together, it was not immediately clear from the divisional application itself which of these parts was not correct. For that reason alone the requested correction under Rule 88, second sentence, EPC was not allowable.

Moreover, according to decision G 2/95, point 2 of the reasons, the interpretation of Rule 88, second sentence, EPC had to be in accord with Article 123(2) EPC, which meant that a correction under Rule 88 EPC was bound by Article 123(2) EPC, in so far as it related to the content of the European patent application as filed. A correction could therefore be made only within the limits of the content of the parts of the application which determined the disclosure of the invention, namely the description, claims and drawings. Other documents could only be used for proving what was common general knowledge on the date of filing. As far as a divisional application pursuant to Article 76 EPC was concerned, the content of the application which determined the disclosure was that of the divisional application as filed, rather than that of the earlier (parent) application.

In **T 438/98**, the granted claim required the intrinsic viscosity to be "not less than 4" instead of "not less than 0.4", a value derivable from the description. The board summarised case law on the admissibility of explanatory amendments of claims. In T 271/84 the board had taken the view that an amendment to a claim to clarify an inconsistency did not contravene Article 123(2) or (3) EPC if the amended claim had the same meaning as the unamended claim when correctly construed in the context of the specification. Similarly, in T 371/88 the board had held that the amendment of a granted patent, whereby a restrictive term was

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une demande divisionnaire déposée conformément à l'article 76 CBE doit être examinée séparément de la demande initiale et satisfaire indépendamment de celle-ci à toutes les exigences de la CBE. La chambre a estimé qu'aux fins de la règle 88 CBE, l'erreur devait par conséquent **ressortir de la demande divisionnaire elle-même** et que la demande initiale ne pouvait pas servir à démontrer que l'erreur était évidente. Même s'il ressortait de la description, des revendications et des dessins tels que déposés que ces pièces n'avaient aucun lien entre elles, il n'apparaissait pas immédiatement de la demande divisionnaire elle-même quelle était la pièce erronée. Aussi, pour cette seule raison déjà, la rectification demandée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE ne pouvait-elle être autorisée.

En outre, selon la décision G 2/95, point 2 des motifs, l'interprétation donnée de la règle 88, deuxième phrase CBE doit être en accord avec les dispositions de l'article 123 (2) CBE, ce qui revient à dire qu'une rectification en vertu de la règle 88 CBE doit respecter les limites fixées par l'article 123(2) CBE dans la mesure où elle concerne le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Une telle rectification ne peut donc intervenir que dans les limites des pièces de la demande qui déterminent l'exposé de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins. Il n'est possible de recourir à d'autres documents que s'ils peuvent confirmer ce qu'étaient les connaissances générales de l'homme du métier à la date du dépôt. S'agissant d'une demande divisionnaire déposée en vertu de l'article 76 CBE, le contenu de la demande qui détermine l'exposé de l'invention est celui de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée, et non celui de la demande (initiale) antérieure.

Dans l'affaire **T 438/98**, la viscosité intrinsèque selon la revendication du brevet tel que délivré ne devait pas être inférieure à 4, et non à 0,4 comme mentionné dans la description. La chambre a fait la synthèse de la jurisprudence sur la recevabilité des modifications apportées à des revendications à des fins d'éclaircissement. Dans l'affaire T 271/84, il avait été estimé qu'une modification apportée à une revendication aux fins de supprimer une contradiction ne contrevient pas à l'article 123(2) ou (3) CBE si, correctement interprétée à la lumière de la description, la revendication modifiée a la même signification que la revendication non

geänderte Anspruch. In ähnlicher Weise hatte die Kammer in T 371/88 geurteilt, nämlich daß die Änderung eines erteilten Patents, durch welche ein einschränkender Begriff durch einen weniger einschränkenden Begriff ersetzt wurde, Artikel 123 (3) EPU nicht entgegenstehe, wenn aus der Beschreibung des Patents und der Anmeldung klar hervorgehe, daß die Erfindung sich immer auf den durch die beiden Begriffe definierten Bereich bezogen habe und es niemals Intention gewesen sei, daß einer von beiden aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen sein sollte. Auch in T 200/89, T 673/89 und T 214/91 war man zu dem Schluß gekommen, daß eine Änderung eines Anspruchs mit der Absicht, eine Unstimmigkeit auszuräumen, Artikel 123 (2) und (3) EPÜ dann nicht verletze, wenn der Anspruch in seiner berichtigten Form die gleiche Bedeutung habe wie die korrekte Auslegung des nicht berichtigten Anspruchs im Lichte der Beschreibung.

Damit kam die Kammer zu dem Schluß, daß es nach gängiger Rechtsprechung für die Zulässigkeit einer Änderung Voraussetzung ist, daß der korrekt ausgelegte erteilte Anspruch nur genauso wie der geänderte Anspruch ausgelegt werden kann, was im vorliegenden Fall bedeutete, daß die Änderung sowohl eine Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers sein mußte, als auch Artikel 123 (2) EPÜ entsprechen mußte. Nach Ansicht der Kammer waren beide Bedingungen im vorliegenden Fall erfüllt, so daß sie zu dem Schluß kam, daß der Wortlaut des strittigen Anspruchs keine Verletzung von Artikel 123 (3) EPÜ darstellte.

#### **IV. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA**

##### **A. Grundsatz des Vertrauensschutzes**

###### **1. Allgemeines**

In **J 29/97** unterstrich die Kammer, daß der Prüfer nicht als Rechtsberater des Beschwerdeführers zu sehen sei, der die möglicherweise für den Beschwerdeführer in Frage kommenden Schritte zu empfehlen habe. Der Vertrauensgrundsatz gehe so weit nicht.

In der Sache **J 17/98** (ABI. EPA 2000, 399) entschied die Kammer, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes, dem zufolge Bescheide des Europäischen Patentamts einschließlich amtlicher Formblätter klar und unmiß-

replaced by a less restrictive term, did not contravene Article 123(3) EPC if it was quite clear from the descriptions of the patent and the application that the invention had always embraced the area defined by the two terms and it had never been intended to exclude it from the protection conferred by that patent. Likewise T 200/89, T 673/89 and T 214/91 had ruled that amending a claim to remove an inconsistency did not contravene Article 123(2) or (3) EPC if the claim as corrected had the same meaning as the correct interpretation of the uncorrected claim in the light of the description.

The board thus concluded that, according to established case law, a prerequisite for an amendment to be admissible was that the granted claim properly construed could only be interpreted as the amended claim, which in the present case meant that the amendment had both to correspond to the correction of an obvious clerical error and to satisfy the requirements of Article 123(2) EPC. In the board's view, both conditions were obviously met here, so for these reasons it concluded that the wording of the disputed claim was not open to objection under Article 123(3) EPC.

#### **IV. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS**

##### **A. The principle of the protection of legitimate expectations**

###### **1. General issues**

In **J 29/97**, the Board emphasised that an examiner could not be treated as a legal adviser of the appellant who had to consider what possible action the appellant might wish to take. The principle of the protection of legitimate expectations did not extend that far.

In **J 17/98** (OJ EPO 2000, 399), the Board decided that the principle of protection of legitimate expectations according to which communications of the European Patent Office, including official forms, must be clear and

modifiée. De même, dans l'affaire T 371/88, la chambre avait considéré qu'il n'était pas contraire à l'article 123(3) CBE de modifier le brevet tel que délivré en remplaçant une formulation restrictive par une formulation moins restrictive, s'il ressort clairement de la description du brevet et de la demande que l'invention a toujours couvert le domaine défini par les deux formulations et qu'il n'a jamais été envisagé de l'exclure de la protection. Enfin, dans les décisions T 200/89, T 673/89 et T 214/91, il a été jugé qu'il n'était pas contraire à l'article 123(2) ou (3) CBE de modifier une revendication dans le but de remédier à une incohérence, dès lors que la revendication telle que modifiée a la même signification que la revendication non corrigée mais correctement interprétée à la lumière de la description.

La chambre a donc conclu que selon la jurisprudence constante, la recevabilité d'une modification était subordonnée à la condition selon laquelle, correctement interprétée, la revendication du brevet tel que délivré peut uniquement être interprétée comme la revendication modifiée. Cela signifiait en l'espèce que la modification devait à la fois correspondre à la rectification d'une erreur de transcription manifeste et satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE. De l'avis de la chambre, les deux conditions étaient à l'évidence remplies, si bien que le libellé de la revendication en litige n'appelait aucune objection au titre de l'article 123(3) CBE.

#### **IV. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE**

##### **A. Le principe de la protection de la confiance légitime**

###### **1. Généralités**

Dans l'affaire **J 29/97**, la chambre a souligné que le principe de la protection de la confiance légitime n'allait pas jusqu'à considérer l'examineur comme un conseiller juridique tenu d'envisager les mesures que le requérant pourrait souhaiter prendre.

Dans l'affaire **J 17/98** (JO OEB 2000, 399), la chambre a déclaré que le principe de la protection de la confiance légitime qui veut que les notifications de l'Office européen des brevets, y compris les formulaires

verständlich sein müssen, nicht so weit gehe, daß diese Formblätter umfassende Rechtsauskünfte enthalten müßten. Die Formblätter müßten zwar klar und unmißverständlich sein, brauchten jedoch keine detaillierten rechtlichen Erläuterungen zu enthalten. Dies gelte insbesondere für Rechtsfragen, die sich unmittelbar aus den Vorschriften des Übereinkommens ergäben.

Die Kammer teilte daher nicht die von den Beschwerdeführern vertretene Meinung, daß die Benutzer im EPA-Formblatt 1004 (Allgemeine Vollmacht) auf den Unterschied zwischen der Einreichung einer allgemeinen Vollmacht und der Bestellung eines Vertreters hinzuweisen seien. Dieser Unterschied ergebe sich unmittelbar aus dem Übereinkommen selbst. Die Tatsache, daß das EPA-Formblatt 1004 keine diesbezüglichen Angaben enthalte, mache es somit nicht unklar oder mißverständlich.

## **2. Die Pflicht, auf leicht zu behebbende Mängel hinzuweisen**

In der Entscheidung **T 445/98** vertrat die Kammer im Einklang mit dem Prinzip, daß im Falle eines für das EPA leicht erkennbaren Mangels, der für den Anmelder unter Wahrung der Fristen beherrschbar ist, ein entsprechender Hinweis erwartet werden kann, die Auffassung, daß, nachdem die Abteilung, bei welcher die Gebühr entrichtet wird, nicht dieselbe Abteilung ist, bei der die Beschwerde eingeht, der Mangel nicht leicht erkennbar war und daß die Zeitdauer zwischen Zahlung der Beschwerdegebühr und dem Ablauf der nicht beachteten zweimonatigen Frist für die Einreichung einer Beschwerde zu kurz bemessen sei, als daß die Einsprechende guten Glaubens einen solchen Hinweis erwarten könnte.

Ferner verwies die Kammer darauf, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht so weit reiche, daß die Parteien dadurch von ihrer jeweiligen Verantwortung entbunden würden, wie bereits durch zahlreiche Entscheidungen der Beschwerdekammern festgestellt wurde.

## **B. Rechtliches Gehör**

### **1. Einführung**

In **T 385/97** ging es um die Zulässigkeit von Dokument (6) als Beweismittel. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß, wenn die Abteilungen der ersten

unambiguous, did not extend so far as to require comprehensive legal advice to be contained in such forms. While, on the one hand, forms must be clear and unambiguous, they need not, on the other hand, contain detailed explanations of the law. This was especially true for legal issues which directly follow from the provisions of the Convention.

Consequently, the Board did not share the view of the appellants that EPO Form 1004 (General authorisation) should have informed the users of the difference between filing a general authorisation and appointment of a representative. This difference resulted directly from the Convention itself. Thus, the fact that EPO Form 1004 did not contain such information did not render it ambiguous or misleading.

## **2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies**

In **T 445/98**, in keeping with the principle that a warning can be expected if a deficiency is readily identifiable by the EPO and the applicant can still correct it within the time limit, the board considered that, because the department which cashed the fee was not the same as the one which received the notice of appeal, the deficiency was not easy to identify and the time between payment of the appeal fee and expiry of the unobserved two-month time limit for filing the notice of appeal was too short, so that the opponent could not in all good faith expect such a warning.

Moreover, the board pointed out that the principle of the protection of legitimate expectations did not extend so far as to relieve parties of their responsibilities, as already stated in many decisions of the boards of appeal.

## **B. Right to be heard**

### **1. Introduction**

In **T 385/97** the issue was the admissibility in evidence of document (6). The board held that if first-instance departments and/or parties had failed

officiels, soient claires et dépourvues de toute ambiguïté n'exige pas cependant que lesdits formulaires fournissent des renseignements juridiques détaillés. Si les formulaires doivent être clairs et dépourvus d'ambiguïté, il n'est cependant pas nécessaire qu'ils donnent des explications détaillées sur le droit applicable, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques qui découlent directement des dispositions de la convention.

Par conséquent, à la différence des requérants, la chambre n'a pas considéré qu'il convenait, dans le formulaire 1004 de l'OEB (pouvoir général), de signaler aux utilisateurs la différence existant entre le dépôt d'un pouvoir général et la constitution d'un mandataire. Cette différence découle en effet directement de la Convention. Ainsi, ce n'est pas parce que le formulaire 1004 de l'OEB ne fournit pas cette information qu'il doit être considéré pour autant que ce formulaire est ambigu ou qu'il induit l'utilisateur en erreur.

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

Dans l'affaire **T 445/98**, la chambre, se fondant sur le principe selon lequel le demandeur peut s'attendre à être prévenu d'une irrégularité dès lors que celle-ci est aisément décelable par l'OEB et qu'elle peut encore être corrigée en temps utile, a estimé qu'en l'espèce, l'irrégularité n'était pas aisément décelable du fait que le service qui avait encaissé la taxe n'était pas le même que celui qui avait reçu l'acte de recours, et qu'il s'était écoulé trop peu de temps entre le paiement de la taxe de recours et l'expiration du délai de deux mois prévu pour former un recours qui n'avait pas été respecté. Par conséquent, l'opposant ne pouvait en toute bonne foi s'attendre à être prévenu de l'irrégularité.

La chambre a en outre fait observer que le principe de protection de la confiance légitime ne va pas jusqu'à soustraire les parties à leurs obligations, ainsi que l'ont déjà énoncé nombre de décisions des chambres de recours.

## **B. Droit d'être entendu**

### **1. Introduction**

L'affaire **T 385/97** portait sur la recevabilité du document 6 en tant que moyen de preuve. La chambre a estimé que si les instances du pre-

Instand und/oder die Parteien sehr relevantes Material, das eindeutig in der EPA-Akte vorlag und mit einem Einspruchsgrund in Zusammenhang stand, nicht in Betracht gezogen haben, die Kammer befugt sei, die Situation richtigzustellen, indem dieses Material herangezogen wird, soweit damit das Recht der Parteien auf faire und gleichberechtigte Behandlung nicht verletzt würde. Die Kammer führte aus, daß den Parteien unter den außergewöhnlichen Umständen des Falles für das Studium eines Dokuments ausreichend Zeit gewährt werden müsse, welches in der Patentbeschreibung zwar erwähnt wurde, in der Prüfung und im Einspruchsverfahren jedoch nicht herangezogen worden war, so daß eine Wiedereinführung des Dokuments durch die Beschwerdekammer, ohne den Parteien für eine umfassende Instruktion ihrer Vertreter ausreichend Zeit einzuräumen, einem "Überraschungseffekt" gleichkomme. Der Fall wurde aus diesem Grund in die erste Instanz zurückverwiesen.

Laut gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die Zulässigkeit des Einspruchs von Amts wegen zu prüfen. Die Einspruchsabteilung kann aber die Zulässigkeit nur abschließend prüfen und den Einspruch als unzulässig verwerfen, nachdem die Einsprechende sich zu dem Unzulässigkeitsgrund äußern und demgemäß ihr Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ wahrnehmen konnte. Dies setzt voraus, daß der Unzulässigkeitsgrund der Einsprechenden vor der Entscheidung, den Einspruch zu verwerfen, bekannt ist. Diese Voraussetzung war hier in **T 1056/98** nicht erfüllt. Die Entscheidung wurde vielmehr erlassen, ohne daß die Einspruchsabteilung in einem Zwischenbescheid die bestehenden Bedenken gegen die Zulässigkeit des Einspruchs mitgeteilt habe. Verwerfe die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, ohne daß der Unzulässigkeitsgrund der Einsprechenden vor der Entscheidung bekannt geworden sei, so verletze sie nach Auffassung der Kammer das Recht der Einsprechenden auf rechtliches Gehör.

Artikel 101 (2) EPÜ fordere nicht grundsätzlich in allen Fällen den Erlass eines Zwischenbescheids, sondern nur in den Fällen, in denen dies "erforderlich" sei. Im vorliegenden Fall wäre ein Zwischenbescheid jedoch eindeutig (Artikel 113 (1) EPÜ) erforderlich gewesen, um der Einsprechenden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und dadurch dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs zu genügen. Im übrigen

to take account of highly relevant matter which was clearly available in the EPO file and which related to a ground of opposition, the board's competence extended to rectifying the position by consideration of that matter, provided that the parties' procedural rights to fair and equal treatment were respected. The board appreciated that, in the exceptional circumstances of the case, the parties had to have sufficient opportunity to consider a document which, although mentioned in the patent description, had not been considered during examination and opposition proceedings, so that its "re-introduction" by the board of appeal without adequate time for the parties to give full instructions to their representatives might amount to "surprise". The case was therefore remitted.

It is established case law that the admissibility of oppositions must be examined by the Office of its own motion. However, an opposition could not be rejected as inadmissible until the opponent had had the opportunity to exercise his right to be heard under Article 113(1) EPC. That presupposed that he knew why the opposition division was rejecting his opposition as inadmissible before it took that decision. In **T 1056/98**, this precondition was not met. Instead, the division had issued its decision without first informing the opponent of its doubts about the opposition's admissibility. In the board's view, an opposition division which rejected an opposition as inadmissible without first telling the opponent why had breached his right to be heard.

Article 101(2) EPC did not require an interim communication to be issued in all cases, only where "necessary". In the present case, however, such a communication was clearly necessary (Article 113(1) EPC) to give the opponent an opportunity to comment and thus exercise his right to be heard. Furthermore, the patentee's comments were notified to the appellant/opponent under Rule 57(3) EPC in a letter of 6 August 1998. The

mier degré et/ou les parties omettent de prendre en considération des éléments très pertinents, et manifestement disponibles dans le dossier de l'OEB, concernant un motif d'opposition, la chambre a compétence pour rectifier la position adoptée en tenant compte de ces éléments, dans le respect des droits procéduraux des parties à un traitement égal et équitable. Dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, les parties devaient, selon la chambre, avoir suffisamment de temps pour examiner un document qui, bien que mentionné dans la description du brevet, n'avait pas été pris en considération au cours des procédures d'examen et d'opposition. Elles auraient en effet été prises au dépourvu si la chambre avait décidé de réintroduire ce document dans la procédure sans leur accorder le temps nécessaire pour donner des instructions complètes à leurs mandataires. Par conséquent, l'affaire a été renvoyée à la première instance.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a lieu d'examiner d'office la recevabilité d'une opposition. La division d'opposition ne pouvait cependant examiner définitivement la recevabilité de l'opposition et rejeter l'opposition comme irrecevable qu'après que l'opposant eut pu se prononcer sur le motif d'irrecevabilité et eut donc exercé le droit d'être entendu que lui confère l'article 113(1) CBE. Cela supposait que l'opposant ait eu connaissance du motif d'irrecevabilité avant le prononcé de la décision contestée. Or, dans l'affaire **T 1056/98**, cette condition n'était pas remplie. La décision avait en effet été rendue sans que la division d'opposition ait fait part dans une notification de ses réserves à l'encontre de la recevabilité de l'opposition. De l'avis de la chambre, si la division d'opposition rejette l'opposition comme irrecevable, sans que l'opposant ait eu connaissance du motif d'irrecevabilité avant le prononcé de la décision, elle viole le droit de l'opposant d'être entendu.

L'article 101(2) CBE n'exige pas qu'une notification soit établie dans tous les cas, mais uniquement lorsque cela est "nécessaire". En l'espèce, il apparaissait clairement qu'une telle notification était nécessaire (article 113(1) CBE), afin de donner à l'opposant l'occasion de prendre position et ce faisant de respecter le principe du droit d'être entendu. En outre, l'avis du titulaire du brevet avait été communiqué à l'oppo-

wurde im vorliegenden Fall die Stellungnahme der Patentinhaberin mit Schreiben vom 6. August 1998 gemäß Regel 57 (3) EPÜ der beschwerdeführenden Einsprechenden mitgeteilt. Die angefochtene Entscheidung sei ohne angemessene Wartezeit bereits am 10. September 1998 zur Post gegeben worden. Hierdurch sei die Einsprechende rein zeitlich der Möglichkeit beraubt worden, zu der Antwort der Patentinhaberin Stellung zu nehmen.

## C. Mündliche Verhandlung

### 1. Festlegung oder Vertagung des Datums für die mündliche Verhandlung

Im Fall **T 37/97** wurde eine Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt. Die Kammer stellte fest, in den meisten bei der Kammer anhängigen Fällen müsse eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Die Kammer hebe daher einen ordnungsgemäß anberaumten Termin nur auf, wenn unvorhersehbare außergewöhnliche Umstände eingetreten seien, die eine Verhandlung entweder unmöglich machten (z. B. akute Erkrankung des Vertreters bzw. eines unvertretenen Beteiligten) oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen könnten (z. B. unvorhergesehene Verhinderung eines wichtigen Zeugen oder Sachverständigen).

Im vorliegenden Fall seien die zur Stützung des Antrags angeführten Tatsachen weder unvorhersehbar noch außergewöhnlich, so daß sie eine Vertagung nicht rechtfertigen können. Wenn, wie hier, nach der ordnungsgemäßen Ladung zu einer mündlichen Verhandlung ein neuer Vertreter bestellt werde, so könne erwartet werden, daß sich dieser vor Übernahme des Mandats vergewissere, daß er den anberaumten Termin wahrnehmen könne, oder er müsse für eine anderweitige Terminvertretung sorgen. Das hätte im vorliegenden Fall auch deshalb problemlos möglich sein müssen, weil die Vollmacht auf eine Sozietät mit vier zugelassenen Vertretern laute, also jeder andere Vertreter ohne weiteres den Verhandlungstermin wahrnehmen könnte. Die Verhinderung des nachträglich bestellten Vertreters sei daher nicht unvorhersehbar. Außerdem dürfe von einem zugelassenen Vertreter erwartet werden, daß er in der Lage sei, eine mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats mit der nötigen Sorgfalt vorzubereiten, es sei denn, es handele sich um eine außergewöhnlich schwierige Aktenlage, was hier nicht zutrefte.

contested decision was issued on 10 September 1998 – too soon afterwards. So the opponent was not even given the time to comment on the patentee's response.

## C. Oral proceedings

### 1. Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 37/97** postponement of oral proceedings was requested. The board stated that oral proceedings were required for most of the cases pending before it. The board would therefore not change a duly fixed date unless unforeseeable exceptional circumstances had arisen which either made oral proceedings impossible (such as a representative's or unrepresented party's sudden illness) or could have a decisive impact on the course of the proceedings (such as unforeseen unavailability of an important witness or expert).

In the present case the facts cited in support of the request were neither unforeseeable nor exceptional and therefore did not justify postponement. In cases such as this, where a new representative was appointed after the summons to oral proceedings had been duly issued, the said representative, before taking on the mandate, could be expected to make sure he was available on the appointed date or to arrange for alternative representation. In the present case that ought easily to have been possible, as the power of attorney was held by an association comprising four professional representatives, which meant that any other representative could easily have attended on the appointed date. Thus the unavailability of the newly appointed representative had not been unforeseeable. Furthermore, a professional representative could be expected to be able to prepare for oral proceedings with all due care within a month unless the case was exceptionally difficult, which it was not.

sant/requérant par lettre du 6 août 1998, conformément à la règle 57(3) CBE. Or, la décision contestée avait été postée sans attendre le 10 septembre 1998. Par conséquent, l'opposant n'a pas été mis en mesure de prendre position à temps sur la réponse du titulaire du brevet.

## C. Procédure orale

### 1. Fixation et report de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 37/97**, un report de la procédure orale avait été demandé. La chambre a constaté qu'une procédure orale devait se tenir dans la majorité des affaires sur lesquelles elle était appelée à statuer, et qu'une procédure orale convoquée en bonne et due forme n'était reportée que lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles empêchaient la tenue de la procédure (par ex. maladie grave du mandataire ou d'une partie non représentée) ou sont susceptibles d'avoir, dans le déroulement de la procédure, des conséquences déterminantes pour la décision à rendre (par ex. empêchement imprévu d'un témoin ou d'un expert important).

En l'espèce, les faits invoqués à l'appui de la demande n'étaient ni imprévisibles ni exceptionnels, si bien qu'ils ne pouvaient justifier un report. Lorsque, comme dans la présente affaire, un nouveau mandataire est constitué après que les parties ont été régulièrement citées à la procédure orale, on peut attendre du mandataire en question qu'il s'assure, avant d'accepter le mandat, qu'il est en mesure d'assister à la procédure à la date fixée, faute de quoi il doit se faire remplacer. Cela n'aurait posé aucun problème en l'occurrence, dans la mesure où le pouvoir avait été donné à une société se composant de quatre mandataires agréés. Par conséquent, tout autre mandataire de cette société aurait pu se rendre à la procédure à la date fixée. L'empêchement du mandataire constitué ultérieurement n'était donc pas imprévisible. Enfin, un mandataire agréé est également censé être en mesure de préparer avec tout le soin requis une procédure orale dans un délai d'un mois avant la date fixée, à moins que le dossier ne soit particulièrement difficile, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

## 2. Auslegung und Anwendung von Regel 71a EPÜ

In der Entscheidung **T 712/97** reichte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) am letzten Tag der für die Einreichung von Stellungnahmen nach Regel 71a (1) EPÜ gültigen Frist einen Bericht mit Vergleichsversuchen ein. Die Einspruchsabteilung ließ den Versuchsbericht zum Verfahren zu. Die Kammer erkannte darin weder eine Verfahrensverletzung von Seiten der Einspruchsabteilung noch einen Verfahrensmißbrauch von Seiten der Beschwerdegegnerin. In der Tat wäre es eigenartig, der Beschwerdegegnerin das Recht abzusprechen, auf die Stellungnahmen der Einspruchsabteilung zu reagieren. Die Einspruchsabteilung ließ jedoch den in Antwort auf den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin eingereichten Versuchsbericht der Beschwerdeführerin nicht zum Verfahren zu.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Zulassung des Versuchsberichts der Beschwerdegegnerin dazu geführt habe, daß sich der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt gemäß Regel 71a (1) EPÜ geändert hatte. Die Kammer unterstrich, daß in der Begründung für die Einfügung der Regel 71a EPÜ gesagt werde, daß nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden brauchen, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind, was sich beispielsweise aus der Einführung neuer Beweismittel durch die Gegenpartei in die Akte ergeben kann (ABI. EPA 1995, 417). Damit hätte der in Antwort auf den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin eingereichte Versuchsbericht der Beschwerdeführerin zum Verfahren zugelassen werden müssen. Daß der von der Beschwerdeführerin eingereichte Versuchsbericht keinen Einfluß auf den Verlauf des Verfahrens haben würde, war unter den gegebenen Umständen keine Überlegung, die bei der Entscheidung über die Zulassung ins Verfahren mit in Betracht zu ziehen gewesen wäre. Eine Partei erwarte zurecht, daß ihre Stellungnahme als Material zum Verfahren zugelassen werde, auch wenn sich herausstelle, daß diese für das Verfahrensergebnis dieser Instanz unerheblich sei. Die Zulassung eines Versuchsberichts der einen Partei und die Zurückweisung der darauf gerichteten Antwort der anderen Partei führe zu dem Anschein einer willkürlichen Behandlung.

## 2. Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 712/97** the respondent (opponent) filed a report on comparative experiments on the last day of the period set for filing comments pursuant to Rule 71a(1) EPC. The opposition division allowed this experimental report into the proceedings. The board did not see in this any procedural violation by the opposition division or any abuse of procedure by the respondent. It would in fact seem strange to deny the respondent the right to react to the opposition division's comments. However, the opposition division did not allow the appellant's experimental report, in response to the respondent's experimental report, into the proceedings.

The board considered that admitting the respondent's experimental report into the proceedings meant that the subject of the proceedings had changed within the meaning of Rule 71a(1) EPC. The board stressed the reasons for introducing Rule 71a EPC, which stated that "new facts and evidence put forward after that date need only be taken into account if based on a change in the subject of the proceedings, for example because the other party has raised new material in his own preparatory papers" (OJ EPO 1995, 417). Thus the appellant's experimental report should have been admitted into the proceedings as a response to the respondent's experimental report. That the appellant's report would not affect the outcome of the proceedings was in these circumstances not a consideration that should have been taken into account when deciding on its admission into the proceedings. A party was entitled to know that its response was part of the documents admitted into the proceedings, even if it proved not to be decisive for the outcome before that instance. To admit the experimental report of one party but not the response of the other gave the appearance of discriminatory treatment.

## 2. Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 712/97**, l'intimé (opposant) avait produit un rapport sur des expériences comparatives, et ce le dernier jour du délai imparti pour produire des observations conformément à la règle 71bis(1) CBE. La division d'opposition avait admis ce rapport expérimental dans la procédure. La chambre n'a vu dans cette façon de procéder aucun vice de procédure de la part de la division d'opposition, ni aucun abus de procédure de la part de l'intimé. Il serait en effet étrange de priver l'intimé du droit de répondre aux observations de la division d'opposition. Cependant, celle-ci n'avait pas admis dans la procédure le rapport expérimental produit par le requérant en réponse au rapport de l'intimé.

La chambre a estimé qu'en admettant le rapport expérimental de l'intimé, un changement était intervenu dans les faits de la cause au sens de la règle 71bis(1) CBE. Elle a rappelé à cette occasion les raisons pour lesquelles la règle 71bis CBE avait été adoptée, à savoir que "les nouveaux faits invoqués ou les nouvelles preuves produites ne seront pris en considération que dans la mesure où ils répondent à un changement intervenu dans les faits de la cause, ce qui est le cas notamment lorsque la partie adverse a produit des moyens nouveaux dans les communications qu'elle a adressées en vue de préparer la procédure orale" (JO OEB 1995, 417). Aussi le rapport expérimental du requérant aurait-il dû être admis dans la procédure en tant que réponse à celui de l'intimé. Le fait que le rapport du requérant n'avait pas d'incidence sur l'issue de la procédure n'aurait pas dû entrer en ligne de compte dans la décision de l'admettre ou non. Une partie est en droit de savoir que sa réponse fait partie des pièces admises dans la procédure, même s'il s'avère par la suite que cette pièce n'est pas décisive pour l'issue de la procédure devant cette instance. Admettre le rapport expérimental de l'une des parties mais pas la réponse de l'autre partie donne l'apparence d'un traitement discriminatoire.

Im vorliegenden Fall konnte der Beschwerdegegnerin aus der Verspätung kein Vorwurf gemacht werden. Die Schwierigkeiten, die der Beschwerdeführerin aus der Situation entstanden, daß sie auf einen Versuchsbericht reagieren mußte, der erst am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde, konnten nicht der Beschwerdegegnerin angelastet werden und konnten auch nicht als Begründung gegen die Zulassung der Antwort ins Verfahren angeführt werden. Damit kam die Kammer zu dem Schluß, daß die Einspruchsabteilung mit der nicht gewährten Zulassung des Versuchsberichts der Beschwerdeführerin einen Verfahrensfehler begangen hatte; jedoch handelte es sich um keinen wesentlichen Verfahrensfehler.

In **T 484/99** führte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) an, daß die mit Regel 71a EPÜ begründete Weigerung der Einspruchsabteilung, Änderungen der Anträge, die am Tag der mündlichen Verhandlung vor der Abteilung vorgelegt wurden, in Betracht zu ziehen oder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, eine Verletzung des Verfahrens darstellte.

Die Kammer folgte der Einlassung nicht mit der Begründung, daß aus dem Wortlaut der Regel 71a (2) EPÜ klar hervorgehe, daß es für eine Zulassung der Eingaben der Patentinhaberin, die nach Ablauf der Frist eingereicht werden, keine Veranlassung gebe. Im vorliegenden Fall war ebenfalls klar, daß eine große Zahl von Versuchen, das Streitpatent zu ändern, früher im Verfahren zugelassen worden war.

#### D. Fristen

##### 1. Antrag auf Verlängerung einer Frist

In **T 79/99** stellte die Kammer fest, daß eine Kammer bei Anträgen auf Verlängerung von Fristen oder auf Vertagung einer mündlichen Verhandlung nicht nur die Interessen einer jeden Partei, sondern auch das allgemeine Interesse an einer zügigen Bearbeitung von Beschwerden sowie im Falle einer Vertagung die damit für andere Fälle verbundenen Verzögerungen mit in Betracht zu ziehen habe. Sie kam zu der Entscheidung, daß im vorliegenden Falle allen Interessen am besten durch die Beibehaltung des festgesetzten Termins gedient sei.

Die Kammer wies die Parteien bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß gewisse Verzögerungen aufgrund der großen Zahl anhängiger Beschwerden unvermeidbar seien, daß zusätzliche Verzögerungen aber, die durch

In the present case, the appellant could not be faulted for any delay. Thus any difficulties the respondent might have had with dealing with an experimental report filed only at the oral proceedings could not be attributed to any fault of the appellant, and could not be a reason for not allowing the response into the proceedings. The board thus concluded that the opposition division had committed a procedural violation in not allowing the appellant's experimental report into the proceedings; but this had not been a substantial procedural violation.

In **T 484/99** the appellant (patentee) alleged that the opposition division's refusal under Rule 71a EPC to consider or even look at amendments to the requests presented on the day of the oral proceedings before the division amounted to a procedural violation.

The board disagreed because it was clear from the wording of Rule 71a(2) EPC that there was no need to consider submissions of the proprietor presented after the final date. In the present case it was equally evident that a large number of attempts to amend the patent in suit had been permitted in earlier stages of the opposition proceedings.

#### D. Time limits

##### 1. Request for extension of a time limit

In **T 79/99** the board noted that when asked for either extensions of time limits or postponement of oral proceedings, the board had to consider not only the interests of each of the parties but also the overall interest in the expeditious prosecution of appeals and the delays to other cases in the event of postponements. It decided that all interests would be best served in the case at issue by maintaining the date appointed.

The board took this opportunity to remind parties that, while some delay arising from the volume of pending appeals was inevitable, additional delays caused by parties themselves were often avoidable and were in

En l'espèce, on ne pouvait reprocher au requérant un quelconque retard. Par conséquent, celui-ci ne pouvait pas être rendu responsable des difficultés que l'intimé était susceptible de rencontrer en examinant un rapport expérimental produit seulement au stade de la procédure orale, et cela n'était pas une raison pour exclure ce rapport de la procédure. La chambre a donc conclu qu'en n'admettant pas le rapport expérimental du requérant, la division d'opposition avait commis un vice de procédure, lequel n'était néanmoins pas substantiel.

Dans l'affaire **T 484/99**, le requérant (titulaire du brevet) avait fait valoir que le refus de la division d'opposition, en application de la règle 71bis CBE, de prendre en considération ou d'examiner des modifications apportées aux requêtes présentées le jour de la procédure orale constituait un vice de procédure.

La chambre n'a pas partagé cette opinion, au motif qu'il ressort clairement du texte de la règle 71bis(2) CBE que des moyens produits par le titulaire du brevet après la date limite qui a été fixée peuvent ne pas être pris en considération. Il apparaissait en outre clairement qu'en l'espèce, le titulaire du brevet avait eu à plusieurs reprises la possibilité de modifier le brevet litigieux à des stades antérieurs de la procédure d'opposition.

#### D. Délais

##### 1. Requête en prorogation d'un délai

Dans l'affaire **T 79/99**, il a été noté que lorsqu'il lui est demandé une prorogation de délai ou un report de procédure orale, la chambre doit prendre en considération, non seulement l'intérêt de chacune des parties, mais également l'intérêt général à ce que les recours soient rapidement traités, et les retards que peuvent subir d'autres affaires en cas de report. La chambre a décidé que la meilleure façon de concilier les divers intérêts en l'espèce était de maintenir la date convenue.

La chambre a profité de cette occasion pour rappeler aux parties que, si un certain retard est inévitable en raison du volume de recours en instance, les retards supplémentaires causés par les parties elles-mêmes



die Parteien selbst verursacht würden, oft vermeidbar und im Grundsatz nicht wünschenswert seien. Solche zusätzlichen Verzögerungen könnten sich nicht nur auf den jeweiligen Fall, in dem sie verursacht werden, sondern auch auf andere anhängige Beschwerden auswirken, deren Parteien die üblichen Fristen eingehalten haben. Es sei überdies der Fall, daß die meisten nach EPÜ geltenden Fristen und die Verfahrensweise der Kammern (zum Beispiel vier Monate für die Einreichung der Beschwerdebegründung durch die Beschwerdeführerin und vier Monate für die Beschwerdegegnerin für ihre Antwort) im Vergleich zu entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen vieler Vertragsstaaten großzügig bemessen seien. Die Parteien sollten nicht davon ausgehen, daß man Fristverlängerungen einfach nur zu beantragen brauche. Anträge auf Fristverlängerungen sollten sparsam eingesetzt werden. Solche Anträge sollten sofort, wenn ein größerer Bedarf an Zeit erkennbar wird, und nicht erst im letzten Moment gestellt werden. Es sollte nur die Fristverlängerung beantragt werden, die tatsächlich und vernünftigerweise erforderlich ist. Je mehr Fristverlängerungen von einer Partei beantragt werden und je länger der Zeitraum, um den gebeten wird, desto wichtiger wird die Anführung von Gründen. Auch ist es von Vorteil, die anderen am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien vorab zu informieren – wenn diese einer Verlängerung zustimmen, ist die Kammer eher geneigt, dem Antrag zu folgen; sollten sie nicht zustimmen, könne die Kammer über ihre jeweilige Sicht der Dinge in Kenntnis gesetzt werden.

Die Kammer führte ferner aus, daß bei der Entscheidung über Anträge auf Fristverlängerung nicht nur die dafür vorgebrachten Gründe, sondern auch die Anzahl (gegebenenfalls) bereits gewährter Verlängerungen sowie die Meinung der anderen Partei oder Parteien (soweit bekannt), die Auswirkung von Verzögerungen auf andere vor dieser Kammer anhängige Beschwerden und das generelle Prinzip, daß Verzögerungen soweit möglich zu vermeiden sind, mit in Betracht gezogen würden. Ähnliches gilt für Anträge auf Vertagung mündlicher Verhandlungen.

## 2. Nachfrist für die Zahlung von Gebühren nach Regel 85a EPÜ

In der Sache **J 5/98** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß ein nationaler Feiertag am letzten Tag der Nachfrist für die Zahlung von Benennungsgebühren nach Regel 85a (2) EPÜ nicht zu einer Verlängerung der Frist führe. Nach Prüfung aller rele-

principle undesirable. Such additional delays could affect not only the particular cases in which they occurred but also other pending appeals where the parties had complied with the usual time limits. It was also the case that most initial time limits under the EPC and the procedure of the boards (for example, four months for an appellant to file its Grounds of Appeal and four months for a respondent to reply) were generous by comparison with corresponding provisions of the laws of many contracting states. Parties should not consider time extensions as being available for the asking. Requests for them should be made only sparingly, and as soon as the possibility of the need for extra time became apparent – not at the last moment. Only the period of time actually and reasonably required should be sought. The more extensions a party asked for, or the longer the period of time sought for any one extension, the more important it was to provide reasons. It was also prudent to consult other parties to the appeal in advance – if they agreed to an extension, the board was more likely to agree also; if they disagreed, the board could then be made aware of their views.

The board added that when considering requests for additional time, it would take into account not only any reasons put forward but also the number of previous extensions (if any), the views of the other party or parties (if known), the effect of delays on other appeals pending before it and the general principle that delays were to be avoided wherever possible. Similar considerations applied to requests to adjourn oral proceedings.

## 2. Period of grace for payment of fees under Rule 85a EPC

In **J 5/98** the Board held that a national holiday which fell on the last day of the period of grace for payment of designation fees pursuant to Rule 85a(2) EPC did not have the effect of extending that period. Having examined all relevant

sont souvent évitables, et sont indésirables par principe. Ces retards supplémentaires peuvent avoir des retombées non seulement sur les affaires dans lesquelles ils se produisent, mais également sur d'autres recours en instance où les parties ont respecté les délais habituels. Force est aussi de reconnaître que la plupart des délais fixés dans la CBE et impartis par les chambres (par exemple, quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours par le requérant et quatre mois pour la réponse de l'intimé) sont généreux par rapport aux dispositions analogues des lois en vigueur dans maints États contractants. Les parties ne doivent pas considérer qu'il suffit simplement de demander une prorogation de délais. Les demandes de prorogation doivent être présentées avec parcimonie. Elles doivent être formulées dès que le besoin d'un délai supplémentaire se dessine, et non pas en dernière minute. La demande doit se limiter à la prolongation effectivement nécessaire et raisonnable. Plus une partie demande de prorogations et plus ces prorogations sont longues, plus il est important de fournir des motifs. Il est également judicieux de consulter à l'avance les autres parties au recours : si elles sont d'accord sur la prorogation, la chambre est davantage susceptible d'accéder à la requête ; si elles ne sont pas d'accord, elles peuvent porter leurs arguments à la connaissance de la chambre.

La chambre a ajouté qu'en examinant les requêtes en vue d'obtenir une prolongation de délai, elle tiendrait compte non seulement de tout motif avancé, mais également du nombre de prorogations antérieures éventuelles, de l'avis éventuel des autres parties, de l'incidence des retards sur les autres recours sur lesquels elle est appelée à statuer et du principe général selon lequel tout retard est à éviter dans toute la mesure du possible. Des considérations similaires valent pour les demandes de renvoi de la procédure orale.

## 2. Délai de grâce pour le paiement des taxes au titre de la règle 85bis CBE

Dans l'affaire **J 5/98**, la chambre a estimé qu'un jour férié national tombant le dernier jour d'un délai supplémentaire pour le paiement des taxes de désignation au titre de la règle 85bis(2) CBE n'avait pas pour effet de proroger ce délai. Après avoir

vanten Bestimmungen führte die Kammer aus, daß es im vorliegenden Fall um den Ablauf einer Nachfrist und nicht einer grundsätzlichen Frist ging und eine Verlängerung der Nachfrist rechtlich nicht möglich sei. Die Kammer stellte fest, daß die Nachfrist, wie die Bezeichnung schon zum Ausdruck bringe, für diejenigen, die die grundsätzliche Frist versäumt haben, eine Möglichkeit bieten solle, ihrer Verpflichtung verspätet nachzukommen, unter der Voraussetzung, daß eine Zusatzgebühr entrichtet wird. Eine Verlängerung solcher Nachfristen wegen eines nationalen Feiertags in einem Vertragsstaat käme der Einräumung einer zweiten Nachfrist gleich. Dies liefe der Intention der aktuellen Regel 85a EPÜ zuwider, die darin bestehe, die Praxis bezüglich der Zahlung von Gebühren nach Ablauf der grundsätzlichen Frist zu regeln.

### 3. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ

In **J 5/99** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß nach ständiger Spruchpraxis der erkennenden Kammer die Auslegung des Begriffs der Geschäftsunfähigkeit gemäß Regel 90 (1) c) EPÜ im Hinblick auf das einheitliche Recht des EPÜ und den europaweit einheitlich geregelten Beruf des beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters eine vom jeweiligen nationalen Recht der Vertragsstaaten unabhängige Auslegung erfordert, die zwar nationale Erfahrungen und Rechtsgrundsätze berücksichtigt, jedoch zu einem eigenständigen und für den Bereich des EPÜ einheitlichen Verständnis der Geschäftsunfähigkeit führt.

Nach dieser Rechtsprechung gilt als tragfähiger Anhaltspunkt für das Vorliegen einer Geschäftsunfähigkeit im Sinne der Regel 90 (1) c) EPÜ die Frage, ob der betreffende Vertreter zum fraglichen Zeitpunkt geistig in der Lage war, den an ihn gestellten Anforderungen zu genügen, d. h. ob er unfähig war, vernünftige Entscheidungen zu treffen und die beruflich erforderlichen Handlungen vorzunehmen (J xxxx/xx, ABI. EPA 1985, 159, 163). Bei dieser Prüfung sind alle einschlägigen, zuverlässigen Informationen heranzuziehen und sorgfältig abzuwägen. Unverzichtbar ist ferner ein zuverlässiges medizinisches Gutachten, das möglichst alle entscheidungserheblichen Tatsachen in Betracht zieht.

In der Sache **J 11/98** folgte die Kammer der Entscheidung J 26/95 (ABI. EPA 1999, 668) und befand, mangels besonderer Umstände könne ein Verfahren gemäß Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 "Konkurs"

provisions, the Board pointed out that the case concerned the expiry of a period of grace, not an initial time limit, and the law did not allow extensions of grace periods, which – as their name indicated – existed to allow those who missed the initial time limit to comply belatedly, provided they paid a surcharge. To extend them to allow for national holidays in contracting states would be to add a second period of grace to the first. That would be contrary to the intention behind the present Rule 85a EPC, which was to regularise the practice relating to payment of fees after expiry of the initial time limit.

### 3. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC

In **J 5/99** the Board cited its established case law: given the unitary system of law created by the EPC, including rules for professional representatives practising before the EPO, "incapacity" under Rule 90(1)(c) EPC had to be interpreted independently of the national law of individual contracting states and in a manner which, whilst taking account of national legal principles and experience, gave rise to a uniform EPC-specific approach.

Thus a reasonable basis for deciding on incapacity was whether the representative concerned was in a fit mental state to do the work required of him at the material time or lacked the capacity to make rational decisions and to take necessary professional actions (J xxxx/xx, OJ EPO 1985, 159, 163). That meant carefully weighing up all reliable relevant information. Also indispensable was a reliable medical opinion taking account of all material facts.

The Board in **J 11/98** followed J 26/95 (OJ EPO 1999, 668), holding that, in the absence of special circumstances, proceedings against the applicant under Chapter 11 ("Reorganization") of Title 11 ("Bankruptcy") under US

examiné toutes les dispositions pertinentes, la chambre a fait observer que l'affaire portait sur l'expiration du délai de grâce et non pas sur un délai normal, et que les dispositions n'autorisent pas la prorogation d'un délai de grâce. De l'avis de la chambre, le délai de grâce, comme son nom l'indique, vise à permettre à ceux qui n'observent pas le délai normal de se mettre ultérieurement en règle, moyennant une surtaxe. Prolonger ces délais de grâce de façon à tenir compte des jours fériés nationaux des Etats contractants reviendrait à ajouter un deuxième délai de grâce au premier. Ce serait contraire à l'esprit de l'actuelle règle 85bis CBE, qui vise à régulariser la pratique en matière de paiement des taxes une fois expiré le délai normal.

### 3. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE

Dans l'affaire **J 5/99**, la chambre de recours a fait remarquer que, selon sa jurisprudence constante, la notion d'incapacité selon la règle 90(1)(c) CBE, eu égard au droit unitaire de la CBE et à la réglementation unitaire au niveau européen de la profession de mandataire agréé près l'Office européen des brevets, appelle une interprétation indépendante des droits nationaux des Etats contractants, laquelle, tout en tenant compte des expériences et principes juridiques nationaux, résulte néanmoins en ce que la notion d'incapacité s'entend de manière autonome et harmonisée pour le champ d'application de la CBE.

D'après cette jurisprudence, la question déterminante pour savoir s'il y a une incapacité au sens de la règle 90(1)(c) CBE est de savoir si l'intéressé jouissait, à l'époque considérée, des facultés mentales nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou s'il se trouvait dans l'incapacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir en conséquence (J xxxx/xx, JO OEB 1985, 159, 163). Pour répondre à cette question, il importe de prendre connaissance de toutes les informations pertinentes fiables et de les examiner attentivement. Il est également indispensable d'obtenir un avis médical autorisé tenant compte, si possible, de tous les faits pouvant peser sur la décision.

Dans l'affaire **J 11/98**, la chambre, suivant la décision J 26/95 (JO OEB 1999, 668), a déclaré qu'en l'absence de circonstances particulières, une action engagée à l'encontre du demandeur en vertu du chapitre 11

des US-Codes nicht als Verfahren qualifiziert werden, durch das der Anmelder im Sinne von Regel 90 EPÜ aus rechtlichen Gründen an der Fortsetzung des Verfahrens verhindert sei. In Fällen, in denen Kapitel 11 "Sanierung" zur Anwendung komme, sei es der Schuldner selbst, der die Geschäfte fortführe, auch wenn er bestimmten Einschränkungen unterliege. Daher sei er nicht rechtlich daran gehindert, das Verfahren vor dem EPA fortzuführen. Es sei hierfür nicht ausreichend, daß der Beschwerdeführer beträchtliche Schulden gehabt habe und möglicherweise nicht einmal in der Lage gewesen sei, für alle Kosten aufzukommen.

### **E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

#### **1. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"**

##### **1.1 Verhinderung an der Fristwahrung**

In **J 11/98** wurde die fünfte Jahresgebühr für eine PCT-Anmeldung nicht fristgerecht entrichtet, und die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, in der festgestellt wurde, daß die Anmeldung gemäß Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen galt. Der neu bestellte Vertreter des Anmelders beantragte, das EPA solle die Unterbrechung des Verfahrens gemäß Regel 90 (1) a) oder b) EPÜ anerkennen (s. Seite 51) und Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gewähren, da gegenüber dem Beschwerdeführer/Anmelder 1996 zum fraglichen Zeitpunkt die Bestimmungen von Kapitel 11 ("Sanierung") in Titel 11 ("Konkurs") des US-Codes angewandt worden seien.

Die Kammer bestätigte die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die den Wiedereinsetzungsantrag abgelehnt hatte. Der Anmelder habe nicht nachgewiesen, daß er im fraglichen Zeitraum über keinerlei Mittel verfügt habe, mit denen er Zahlungen hätte tätigen können, und daß es ihm somit völlig unmöglich gewesen sei, die Gebühren zu entrichten. Nur eine solche Situation habe die Kammer in Ausnahmefällen als Wiedereinsetzungsgrund gelten lassen. Den Ausführungen des Anmelders zufolge war seine Entscheidung, die fünfte Jahresgebühr bei Fälligkeit nicht zu entrichten, nicht auf völlige Zahlungsunfähigkeit zurückzuführen, sondern auf die geschäftlichen Prioritäten, die er damals setzte. Dies könne eine Wiedereinsetzung nicht rechtfertigen.

law were not to be regarded as preventing the applicant for legal reasons from continuing the proceedings within the meaning of Rule 90 EPC. This was because, in Chapter 11 cases, the debtor himself continued to act for his business, even if possibly subject to certain restrictions. The debtor was therefore not legally prevented from continuing the proceedings before the EPO. The fact that the appellant might have considerable debts and might not even be able to cover all its expenses was not sufficient.

### **E. Re-establishment of rights**

#### **1. The requirement of all due care**

##### **1.1 Inability to observe a time limit**

In **J 11/98** the fifth renewal fee for a PCT application was not paid in time and the examining division issued a communication under Rule 69(1) EPC noting that the application was deemed to be withdrawn under Article 86(3) EPC. A newly appointed representative requested the EPO to recognise that proceedings were interrupted under Rule 90(1)(a) or (b) EPC (see page 51) and requested re-establishment in respect of the time limit, on the grounds that at the relevant times in 1996 the appellant/applicant had been seeking protection under Chapter 11 of the US bankruptcy law.

The Board confirmed the examining division's decision refusing the application for re-establishment. The applicant had not shown that at the relevant time it had been so lacking in funds as to be absolutely unable to make the payment. Only the latter situation had been accepted by the Board, in an exceptional case, as a ground for re-establishment. The applicant's submissions showed that non-payment of the fifth renewal fee was due not to an absolute inability to pay but to its business priorities at the time. That could not justify re-establishment.

"Réorganisation" du titre 11 "Faillites" du code des Etats-Unis ne constitue pas une procédure qui met le demandeur dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure au sens de la règle 90 CBE. En effet, dans les affaires relevant du chapitre 11 "Réorganisation", le débiteur continue à exercer ses activités, même s'il peut être soumis à certaines restrictions. En l'espèce, le débiteur n'était donc pas dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB. Il ne suffit pas que le requérant ait probablement des dettes considérables et ne soit peut-être même pas en mesure de couvrir toutes ses dépenses.

### **E. Restitutio in integrum**

#### **1. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"**

##### **1.1 Incapacité de respecter un délai**

Dans l'affaire **J 11/98**, la taxe annuelle pour la cinquième année due pour une demande PCT n'avait pas été acquittée dans les délais, et la division d'examen avait envoyé une notification au titre de la règle 69(1) CBE, en signalant que la demande était réputée retirée conformément à l'article 86(3) CBE. Un mandataire nouvellement désigné a demandé à l'OEB de reconnaître que la procédure avait été interrompue en application de la règle 90(1)a) ou b) CBE (cf. page 51) et sollicité la restitutio in integrum quant au délai, puisqu'à cette époque, en 1996, une procédure avait été engagée contre le requérant/demandeur en vertu du chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 "Bankruptcy" (faillites) du Code des Etats-Unis.

La chambre a confirmé la décision par laquelle la division d'examen avait rejeté la requête en restitutio in integrum. Le demandeur n'avait pas montré qu'à l'époque, il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour effectuer un paiement et qu'il était de ce fait dans l'impossibilité absolue d'acquitter ce qu'il devait. Or, seule cette impossibilité absolue avait été admise à titre exceptionnel par la chambre comme motif de restitutio. Selon le demandeur, s'il avait pris la décision de ne pas acquitter la taxe annuelle pour la cinquième année au moment où elle était exigible, ce n'était pas parce qu'il était dans l'incapacité absolue d'effectuer le paiement, mais plutôt parce qu'il avait fixé d'une certaine façon ses priorités commerciales à cette date. Cela ne pouvait justifier l'octroi de la restitutio in integrum.

## 1.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

### 1.2.1 Allgemeine Fragen

In **J 25/96** wurde der Beschwerdeführer von einem US-Patentanwalt vertreten, der eine Frist versäumte. Der Beschwerdeführer beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Er trug unter anderem vor, bei einem US-Anwalt könne an die Sorgfaltspflicht nicht derselbe Maßstab angelegt werden wie bei einem Anmelder oder einem europäischen Vertreter, da von ihm nicht erwartet werden könne, daß er mit dem europäischen System genauso vertraut sei wie ein europäischer Vertreter.

In der Entscheidung wurde folgendes festgestellt: Nimmt ein US-Anmelder für Angelegenheiten, bei denen die Verantwortung gegenüber dem EPA beim Anmelder liegt, die Dienste eines US-Patentanwalts in Anspruch, so ist dieser als Vertreter des Anmelders anzusehen. Bei der Frage, ob dem Erfordernis der "gebotenen Sorgfalt" entsprochen wurde, muß nachgewiesen werden, daß der US-Patentanwalt diejenige Sorgfalt hat walten lassen, die bei einem Anmelder vorausgesetzt wird.

### 1.2.2 Unkenntnis oder unrichtige Auslegung einer EPÜ-Vorschrift

In der Sache **T 881/98** hatte der zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin in einem Schreiben an die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern ohne Angabe von Gründen eine Fristverlängerung um zwei Monate beantragt, ohne darauf hinzuweisen, daß die Frist für die Beschwerdebegründung gemeint war. Dieser Antrag war um den Zusatz ergänzt: "Sollte keine gegenteilige Nachricht zugehen, wird Zustimmung angenommen". Die Beschwerdeführerin erfuhr nach Fristablauf durch ein Telefongespräch ihres Vertreters mit der Geschäftsstelle, daß die Frist nicht verlängerbar ist und die Beschwerde daher als unzulässig verworfen würde. Die entsprechende Mitteilung erging zwei Tage später. Die Beschwerdeführerin beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Sie berief sich dabei auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes: Die Geschäftsstelle hätte den Irrtum erkennen und sie rechtzeitig darauf hinweisen sollen.

Die Kammer wies den Wiedereinsetzungsantrag zurück. Zunächst bestätigte sie die Rechtsprechung, wonach Unkenntnis oder die fehlerhafte Auslegung von Vorschriften des EPÜ keine Entschuldigung für die Ver-

## 1.2 Due care on the part of the professional representative

### 1.2.1 General issues

In **J 25/96** the appellant was represented by a US attorney who had missed a time limit. The appellant requested re-establishment of rights. He submitted inter alia that a US attorney could not be subject to the same standards of care as an applicant or a European representative, since he could not be required to be as familiar with the European system.

The Board held that where a US applicant availed himself of the services of a US patent attorney for matters which in relation to the EPO fell within the applicant's responsibility, the US patent attorney had to be regarded as the agent of the applicant. Thus, to meet the "all due care" requirement, the US patent attorney had to show he had taken the due care required of an applicant.

### 1.2.2 Ignorance or misinterpretation of a provision of the EPC

In **T 881/98**, the appellant's professional representative had written to the Registry of the boards of appeal requesting a two-month extension to a time limit, without giving reasons or indicating that the time limit in question was for submitting the statement of grounds of appeal. He added that if not notified to the contrary he would assume his request was allowed. Only after the time limit had expired did the appellant learn, following a telephone call between the representative and the Registry, that the time limit was not extendable and the appeal was therefore being dismissed as inadmissible. The communication to that effect was issued two days later. The appellant requested re-establishment of rights. He cited the principle of the protection of legitimate expectations: the Registry should have noticed the mistake and drawn attention to it in time.

The board refused the request for re-establishment. First, it confirmed the boards' case law whereby ignorance or misinterpretation of EPC provisions was no excuse for non-compliance with the time limit in

## 1.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

### 1.2.1 Généralités

Dans l'affaire **J 25/96**, le requérant était représenté par un conseil en brevets américain qui n'avait pas respecté un délai. Le requérant avait demandé la restitutio in integrum. Il avait notamment fait valoir qu'il n'est pas possible d'appliquer le même critère de vigilance à un conseil en brevets américain et à un demandeur ou un mandataire européen, puisque le conseil en brevets américain n'est pas censé connaître le système européen aussi bien qu'un mandataire européen.

La chambre a considéré que lorsqu'un demandeur américain utilise les services d'un conseil en brevets américain pour des questions en relation avec l'OEB, qui relèvent de la responsabilité du demandeur, le conseil en brevets américain doit être considéré comme le représentant du demandeur. Par conséquent, pour satisfaire à l'exigence concernant "toute la vigilance nécessaire", il faut prouver que le conseil en brevets américain avait fait preuve de toute la vigilance exigée d'un demandeur.

### 1.2.2 Ignorance ou interprétation erronée d'une disposition de la CBE

Dans l'affaire **T 881/98**, le mandataire agréé de la requérante avait, dans une lettre adressée au greffe des chambres de recours, sollicité une prorogation de délai de deux mois sans motiver sa requête ni indiquer qu'il s'agissait en l'occurrence du délai prévu pour la production du mémoire exposant les motifs du recours. A la suite de sa requête, il avait ajouté ces mots: "Sauf avis contraire de votre part, nous considérerons que vous êtes d'accord". Au cours d'un entretien téléphonique entre son mandataire et le greffe, la requérante a appris, après l'expiration du délai, que celui-ci n'était pas prorogable et que le recours avait dès lors été rejeté comme étant irrecevable. La notification du rejet lui a été envoyée deux jours plus tard. La requérante a demandé la restitutio in integrum, en invoquant le principe de la protection de la confiance légitime: le greffe aurait dû déceler l'erreur et la lui signaler à temps.

La chambre a rejeté la requête en restitutio in integrum en confirmant que, comme l'avait affirmé la jurisprudence, l'ignorance ou l'interprétation erronée de dispositions de la CBE ne sauraient constituer une

säumnis der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung darstellt. Die Kammer konnte auch keine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes seitens der Geschäftsstelle erkennen. Die Beschwerdeführerin sei vorliegend – anders als im Fall T 460/95 – nicht durch eine falsche Auskunft der Geschäftsstelle zu einem für sie nachteiligen Verhalten veranlaßt worden, sondern habe selbst bezüglich der Möglichkeit einer Fristverlängerung geirrt. Es sei zudem unter den gegebenen Umständen für die Geschäftsstelle nicht leicht erkennbar gewesen, daß sich die Beschwerdeführerin im Rechtsirrtum befand, da das Fristverlängerungsgesuch leicht für ein Routinegesuch gehalten werden konnte, zumal es in der Form eines Standardfristgesuchs abgefaßt war.

In **T 733/98** wies die Prüfungsabteilung die streitige europäische Patentanmeldung gemäß Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ zurück, weil innerhalb der gesetzten Frist weder eine Einverständniserklärung abgegeben noch eine Änderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgeschlagen worden war. Der Anmelder reichte eine Beschwerdebegründung ein, in der er nicht auf die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung einging, sondern auf Form- und Sachfragen im Zusammenhang mit neuen Ansprüchen, die den Hauptantrag und einen ersten Hilfsantrag bildeten und die er mit der Beschwerdebegründung eingereicht hatte.

Die Kammer teilte den Beschwerdeführern mit, daß die Beschwerdebegründung nicht den Anforderungen von Artikel 108 dritter Satz EPÜ genüge.

Die Beschwerdeführer beantragten Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der schriftlichen Beschwerdebegründung. Sie beriefen sich darauf, daß sie sich auf die Rechtsauskunft Nr. 15/84 des EPA verlassen hatten, die noch in Kraft war, als ihnen die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugegangen war. Nach Ansicht der Kammer hatten die Beschwerdeführer die fragliche Rechtsauskunft falsch ausgelegt. Sie hatten nicht erkannt, daß die darin dargelegte Behandlung von Haupt- und Hilfsanträgen im Verfahren seit Inkrafttreten der geänderten Fassung von Regel 51 EPÜ nicht mehr relevant war. Die Kammer entschied, daß dem Erfordernis der nach den gegebenen Umständen gebotenen

question. Nor did it consider the Registry to have fallen short of legitimate expectations, as in this case (in contrast to T 460/95) the appellant had not been misled to his detriment by wrong information from the Registry but had himself made the mistake of thinking that the time limit could be extended. Nor, in the circumstances, was it easy for the Registry to realise the appellant's mistake, because the extension request was easily confusable with a routine one, especially since it was in a standard form.

In **T 733/98**, the examining division refused the European patent application in suit under Rule 51(5), first sentence, EPC because no approval was received, or any amendments proposed to the claims, description or drawings, within the period stipulated. The applicant filed a statement setting out the grounds of appeal which did not deal with the reasons given for the decision under appeal but dealt with formal and substantive issues in relation to new claims forming the appellant's main request and a first auxiliary request which had been filed together with the statement.

The board informed the appellants that the statement setting out the grounds of appeal did not comply with Article 108, third sentence, EPC.

The appellants requested re-establishment in respect of the time limit for filing the statement of grounds, arguing that they had relied on Legal Advice No. 15/84 of the EPO, which had still been in force when they had received the communication under Rule 51(4) EPC. The board held that the appellants had misinterpreted the Legal Advice in question, having failed to realise that the procedure for handling main and auxiliary requests which it described no longer applied once amended Rule 51 EPC entered into force. The board decided that the requirement of all due care required by the circumstances within the meaning of Article 122(1) EPC was not met in this case. The request for

excuse pour le non-respect du délai, et en déclarant qu'elle ne voyait pas en quoi le greffe avait violé le principe de la protection de la confiance légitime, puisqu'en l'espèce, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire T 460/95, ce n'était pas un renseignement erroné du greffe qui avait amené la requérante à accomplir un acte qui lui portait préjudice : c'était elle-même qui s'était trompée pour ce qui était de la possibilité d'obtenir une prorogation du délai. En outre, dans une telle situation, il n'aurait pas été facile pour le greffe de s'apercevoir que la requérante avait commis une erreur de droit, puisque la requête en prorogation de délai pouvait aisément être confondue avec une requête de routine, d'autant qu'elle était rédigée sous la forme d'une requête standard en matière de délai.

Dans l'affaire **T 733/98**, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet européen en litige en vertu de la règle 51(5), première phrase CBE, parce que les demandeurs n'avaient pas donné leur accord, ni proposé des modifications des revendications, de la description ou des dessins dans le délai imparti. Les demandeurs ont déposé un mémoire exposant les motifs du recours dans lequel ils ne contestaient pas les raisons invoquées dans la décision attaquée, mais discutaient plutôt de questions de forme et de fond à propos des nouvelles revendications sur lesquelles se fondaient la requête à titre principal et une première requête à titre subsidiaire qu'ils avaient déposées en même temps que leur mémoire.

La chambre a fait savoir aux requérants que le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfaisait pas à la condition requise à l'article 108 CBE, troisième phrase.

Les requérants ont demandé la restitutio in integrum quant au délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Ils ont fait valoir qu'ils se fiaient au renseignement juridique n° 15/84 de l'OEB, qui était encore valable au moment où ils avaient reçu la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE. La chambre a considéré que les requérants avaient mal interprété le renseignement juridique en question, parce qu'ils ne s'étaient pas aperçus que la procédure suivie pour le traitement de la requête à titre principal et des requêtes à titre subsidiaire, telle qu'exposée dans le renseignement juridique, n'était plus applicable après l'entrée en vigueur de la règle 51 CBE modifiée. La chambre a

Sorgfalt im Sinne von Artikel 122 (1) EPU im vorliegenden Fall nicht entprochen worden sei. Der Wiedereinsetzungsantrag wurde abgelehnt und die Beschwerde als unzulässig verworfen.

### 1.3 Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen

In **J 25/96** (s. oben 1.2.1) wurde der Wiedereinsetzungsantrag unter anderem damit begründet, daß die Fristversäumnis von der für die Fristenüberwachung zuständigen Angestellten verschuldet worden sei.

In der Entscheidung wurde festgestellt, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Vertreter die Fristenüberwachung entsprechend qualifiziertem und überwachtem Personal übertragen darf, für Routinearbeiten und gewöhnliche Fälle entwickelt worden ist. Dies bedeute jedoch nicht, daß ein Vertreter es solchen Hilfspersonen ganz überlassen darf, Fälle zu überwachen,

- i) die besonders dringend sind,
- ii) die besondere Aufmerksamkeit benötigen und bei denen weitere Maßnahmen durch den Vertreter selbst durchzuführen sind, um zu gewährleisten, daß die erforderlichen Handlungen noch rechtzeitig vorgenommen werden,
- iii) bei denen ein Fehler oder eine Verzögerung zu einem unwiderruflichen Rechtsverlust führen kann.

Aufgrund folgender Umstände des betreffenden Falls hätte der Vertreter sich für die Fristenüberwachung nicht ausschließlich auf ein Fristenüberwachungssystem oder eine Angestellte verlassen dürfen, sondern hätte selbst rechtzeitig prüfen müssen, ob diesbezügliche Anweisungen eingegangen waren:

– Die Grundfrist zur Einleitung der regionalen Phase war bereits wegen eines Fehlers im Fristenüberwachungssystem versäumt worden, durch den zusätzliche Kosten für die Einleitung der regionalen Phase entstanden waren und die noch verbleibende Zeitspanne sich verkürzt hatte.

– Es blieben nur zehn Tage zur Einleitung der regionalen Phase.

– Dem US-Vertreter war bekannt, daß die Beschwerdeführerin wegen ihrer schwierigen finanziellen Lage und der Tatsache, daß ein Beschluß auf

re-establishment was refused and the appeal rejected as inadmissible.

### 1.3 Due care in dealing with assistants

In **J 25/96** (see 1.2.1 above) the statement of grounds for the request for re-establishment of rights explained inter alia that non-observance of the time limit had been caused by the assistant entrusted with monitoring time limits.

The Board held that the jurisprudence whereby a representative could entrust suitably qualified and supervised personnel with monitoring time limits had been developed for routine tasks and normal cases. It did not mean that a representative could also entirely leave such staff to monitor cases which

- (i) were particularly urgent
- (ii) needed particular attention and further steps by the representative himself to ensure that the necessary acts were still performed in time
- (iii) could result in an irrevocable loss of rights if any error or delay occurred.

The following circumstances which applied in the present case made it all the more appropriate for the representative not to leave the case solely to a docketing system or an assistant but personally to check in time whether or not instructions had been received:

– the basic time limit for entry into the regional phase had already been missed because of a docketing error, entailing higher costs for entry into the regional phase and reducing the time span still available

– only ten days were left for timely entry into the regional phase

– the US representative was aware that due to the appellant's difficult financial situation and the fact that a board-level decision was required it

déclaré qu'il n'avait pas été satisfait en l'espèce à l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire" au sens de l'article 122(1) CBE. La requête en restitutio in integrum a été rejetée, de même que le recours, jugé irrecevable.

### 1.3 Vigilance nécessaire dans les rapports avec des assistants

Dans l'affaire **J 25/96** (cf. point 1.2.1 ci-dessus), il était expliqué dans l'exposé des motifs de la requête en restitutio in integrum que l'inobservation du délai était imputable à l'assistant qui avait été chargé de surveiller le respect des délais.

La chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours qui autorise un mandataire à charger des personnes ayant les qualifications appropriées et placées sous son contrôle de surveiller le respect des délais valait pour les travaux de routine et les cas normaux. Cela ne signifiait pas pour autant que ce mandataire pouvait s'en remettre complètement à ces employés pour ce qui est de la surveillance des cas

- i. particulièrement urgents,
- ii. nécessitant une attention particulière et la prise d'autres mesures par le mandataire lui-même pour faire en sorte que les actes requis soient accomplis à temps,
- iii. dans lesquels une erreur ou un retard pouvait entraîner une perte irrévocable de droits.

Vu les faits de la cause tels qu'ils sont rappelés ci-dessous, il était d'autant plus important que le représentant ne s'en remette pas, pour la supervision, à un système de rappel ou à un assistant, mais contrôle personnellement le moment venu s'il avait bien reçu des instructions:

– il y avait déjà eu inobservation du délai normal d'entrée dans la phase régionale en raison d'une erreur du système de rappel qui avait occasionné des frais supplémentaires pour l'entrée dans la phase régionale et réduit le laps de temps encore disponible,

– il ne restait plus que dix jours pour que la demande entre à temps dans la phase régionale,

– la mandataire US savait qu'en raison des difficultés financières du requérant et de la décision qui devait être prise au niveau de la chambre de

Geschäftsführungsebene erforderlich war, für die Entscheidung einige Zeit benötigen würde; er wußte daher, daß Anweisungen vermutlich erst mit einiger Verzögerung erteilt würden.

– In seinem Schreiben an die Beschwerdeführerin hatte er weder eine Frist genannt noch erklärt, daß er Anweisungen spätestens zu einem bestimmten Termin benötigte, sondern nur um baldmöglichste Anweisungen gebeten.

## 2. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Dieser Grundsatz war in Fällen, in denen es infolge von Fehlern bei der Berechnung des Fristablaufs zu einer nur ein- bis zweitägigen Säumnis gekommen war, angewandt worden, um die Wiedereinsetzung zu gestatten (vgl. T 111/92, T 869/90).

In der Entscheidung **T 971/99** folgte die Kammer der Entscheidung T 1070/97 und erklärte, daß Artikel 122 (1) EPÜ keinen Raum für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes läßt. Für die Entscheidung, ob die gebotene Sorgfalt beachtet wurde, spiele es daher keine Rolle, um wie viele Tage die Frist versäumt worden sei. Entscheidend sei hierbei allein das Verhalten vor Fristablauf und nicht die Dauer der sich aus diesem Verhalten ergebenden Säumnis.

## F. Verspätetes Vorbringen

### 1. Überblick

Im Berichtsjahr haben die Kammern nach neuen Ansätzen für die Behandlung von verspätetem Vorbringen gesucht. Die bisherige Rechtsprechung (die aber auch im Berichtsjahr bestätigt wurde, u. a. in **T 68/98**, **T 864/97**, **T 892/98**), bei der die Relevanz des vorgebrachten Materials als maßgebendes Kriterium betrachtet wird, wurde zunehmend als unbefriedigend empfunden.

Der Lösungsansatz, der darin besteht, das gesamte Beweismaterial unabhängig davon zu berücksichtigen, in welchem Verfahrensstadium es eingeführt worden ist, wobei eine Nichtberücksichtigung nur in Ausnahmefällen erfolgen sollte (vgl. **T 426/97**, **T 855/96**, siehe Sonderausgabe ABI. EPA 2000, S. 55, 56), wurde nur selten weiterverfolgt (**T 577/97**).

Ein neuer Ansatz wurde in der Entscheidung **T 633/97** eingeführt. Danach soll die Berücksichtigung von verspätet vorgebrachtem Material

would take the appellant some time to make the decision, so she knew that instructions were likely to be delayed

– in her letter to the appellant she had not set a deadline or explained to the appellant that instructions were needed by a certain date at the latest; she had only asked for instructions at the earliest possible date.

## 2. The principle of proportionality

This principle had been applied in cases where a miscalculation had resulted in a delay of only one or two days, in order to allow re-establishment (see T 111/92, T 869/90).

In **T 971/99** the board followed T 1070/97 and stated that Article 122(1) EPC left no room for applying the principle of proportionality, so the number of days by which a time limit had been missed was irrelevant for deciding whether or not all due care had been taken. What counted was conduct before the time limit expired, not the length of the ensuing delay.

## F. Late submissions

### 1. Overview

In the year under review, the boards looked for other ways to handle late submissions, for the existing case law – that the main criterion was the material's relevance – was found increasingly unsatisfactory (although confirmed again during the year, in eg **T 68/98**, **T 864/97** and **T 892/98**).

Only rarely did the boards persist with the approach whereby, with only few exceptions, all the evidence was taken into account, irrespective of the procedural stage at which it was submitted (see **T 426/97**, **T 855/96**, Special Edition OJ EPO 2000, pages 55 and 56) (**T 577/97**).

Under a new approach adopted in **T 633/97**, the complexity of the examination necessitated by the late-filed material should be one of the

recours, le requérant aurait besoin d'un certain temps avant de se décider. Elle savait dès lors que les instructions risquaient d'être données avec retard,

– dans la lettre qu'elle avait adressée au requérant, elle ne lui avait pas fixé de délai, ni expliqué qu'il devait donner des instructions au plus tard d'ici une certaine date, mais s'était bornée à demander qu'il donne ses instructions dans les meilleurs délais.

## 2. Le principe de proportionnalité

Ce principe avait été appliqué uniquement pour l'octroi de la restitutio in integrum dans des cas où une erreur de calcul avait entraîné un retard de l'ordre de un ou deux jours (cf. T 111/92, T 869/90).

Dans la décision **T 971/99**, la chambre a suivi la décision T 1070/97 et déclaré que l'article 122(1) CBE ne permet pas d'appliquer le principe de proportionnalité, si bien que le nombre de jours de retard ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de décider s'il a été fait preuve ou non de toute la vigilance nécessaire. Ce qui compte lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire, c'est uniquement la nature des actes accomplis avant l'expiration du délai, et non la longueur du retard qui en a résulté.

## F. Moyens invoqués tardivement

### 1. Aperçu

Au cours de l'année sous revue, les chambres ont cherché d'autres approches pour le traitement des moyens invoqués tardivement, le critère déterminant retenu jusqu'alors par la jurisprudence, à savoir la pertinence des éléments produits, étant de plus en plus critiqué (alors que cette jurisprudence avait également été confirmée pendant l'année en question, notamment dans les décisions **T 68/98**, **T 864/97** et **T 892/98**).

Ce n'est que dans de rares cas qu'il a été choisi comme solution de tenir compte de toutes les preuves présentées quel que soit le stade de la procédure auquel elles ont été produites, et de ne refuser qu'à titre exceptionnel de prendre en considération certaines preuves (voir **T 426/97**, **T 855/96**, cf. édition spéciale JO OEB 2000, pages 55 et 56) (**T 577/97**).

Une nouvelle approche a été adoptée dans la décision **T 633/97**. Selon cette solution, c'est la complexité de l'examen que nécessitent les moyens

u. a. davon abhängig gemacht werden, wie komplex die dadurch notwendige Prüfung ist. In dieser Sache hatten die Parteien sowohl vor Ablauf der von der Kammer in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzten Frist als auch während der mündlichen Verhandlung neue Argumente, Beweismittel und Anträge vorgebracht. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Kammer und die Beteiligten als technisch und juristisch kompetent zu betrachten sind, war die Kammer der Auffassung, daß eine Beschränkung des ihr durch Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Ermessens in der Weise, daß für das Vorbringen neuer Beweismittel oder Anträge feste Fristen gesetzt werden, im allgemeinen ungeeignet ist. Ebenso wenig erscheine das Kriterium der Relevanz des verspätet eingereichten Materials oder der materiellen Begründetheit von verspäteten Anträgen für deren Zulässigkeit als überzeugender Ansatz, weil diese voraussetze, daß die betreffenden Beweismittel oder Anträge vorab in der Sache gebührend geprüft würden.

Ist in einem Beschwerdeverfahren eine mündliche Verhandlung anberaumt worden, dann sollte die Entscheidung, ob neue Beweismittel oder Anträge im Verfahren zugelassen werden, weder von einer bestimmten Frist zu ihrer Einreichung noch von ihrer Relevanz abhängig gemacht werden. Vielmehr sollte bei dieser Entscheidung das allgemeine Interesse an einer effizienten Durchführung des Beschwerdeverfahrens im Vordergrund stehen, also daran, möglichst viele der von den Parteien angesprochenen Punkte zu behandeln und das Verfahren doch in angemessener Zeit abzuschließen. Neues Vorbringen sollte in der Regel unberücksichtigt bleiben, wenn die aufgeworfenen **technischen oder juristischen Fragen so komplex sind**, daß weder von der Kammer noch von der Gegenpartei erwartet werden kann, sich ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung damit auseinandersetzen. Wird ein neuer Gegenstand kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingebracht, besteht folglich die Gefahr, daß er ganz unabhängig von seiner Relevanz oder Zulässigkeit nicht zum Verfahren zugelassen wird.

## 2. Rechtfertigung für verspätetes Vorbringen

In der Sache **T 785/96** reichte der Beschwerdeführer mit einem gerade eben einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der

criteria for deciding whether or not it was taken into consideration. In this case, new arguments, evidence and requests were submitted by the parties both before the expiry of the time limit set by the board in the summons to oral proceedings and in the course of the oral proceedings. Taking account of the fact that both the board and the parties must be considered to be technically and legally competent, the board held that limiting its discretion under Article 114(2) EPC by applying fixed time limits to the submission of new evidence or requests was in general not appropriate. Nor did criteria such as the relevance of the "late-filed" material or the substantive allowability of "late-filed" requests seem a very promising approach, because they meant duly assessing the merits of such evidence or requests first.

Once oral proceedings had been arranged in appeal cases, the decision to admit new evidence or requests into the procedure should hinge neither on a fixed time limit for their submission nor on their merit. It should instead be governed primarily by a general interest in the appeal proceedings being conducted in an effective manner, ie dealing with as many of the issues raised by the parties as possible while still being brought to a close within a reasonable time. New submissions should normally be disregarded if the **complexity of the technical or legal issues** raised was such that clearly neither the board nor the other party could be expected to deal with them without adjournment of the oral proceedings. Complex fresh subject-matter filed at short notice before or during oral proceedings ran the risk of not being admitted, whatever its possible relevance or allowability.

## 2. Justification for late submission

In **T 785/96**, the appellant filed additional experiments with a letter sent just one month before oral proceedings with the board, explaining that

produits tardivement qui est prise comme critère pour la prise en considération desdits moyens. Dans cette affaire, de nouveaux moyens et de nouvelles requêtes avaient été présentés par les parties aussi bien avant l'expiration du délai que la chambre avait fixé dans sa citation à la procédure orale que pendant la procédure orale. La chambre et les parties devant être considérées comme techniquement et juridiquement compétentes, la chambre a estimé qu'il n'y avait généralement pas lieu de limiter le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE en appliquant des délais fixes pour la production de nouvelles preuves ou de nouvelles requêtes. Prendre pour critère la pertinence des moyens produits tardivement ou le bien-fondé de requêtes présentées tardivement ne semble pas non plus constituer une approche satisfaisante, car ceci supposerait que la pertinence de ces preuves ou le bien-fondé de ces requêtes soient dûment appréciés au préalable.

Une fois qu'une procédure orale a été organisée dans le cadre d'une procédure de recours, la décision de prendre en considération dans la procédure de nouvelles preuves ou de nouvelles requêtes ne saurait dépendre ni d'un délai fixé pour leur présentation, ni de la valeur qu'elles revêtent. Au contraire, cette décision doit tenir compte avant tout de l'intérêt général, qui exige que la procédure de recours soit menée efficacement, c'est-à-dire qu'il convient de traiter le plus grand nombre possible de questions soulevées par les parties, tout en veillant à ce que la procédure aboutisse dans un délai raisonnable. Il convient normalement de ne pas prendre en considération les nouveaux moyens produits si la **complexité des questions techniques ou juridiques** qui ont été soulevées est telle que l'on ne peut manifestement pas attendre de la chambre ni de l'autre partie qu'elles les traitent sans qu'il soit nécessaire de suspendre la procédure orale. Les nouveaux moyens soulevant des questions complexes qui ont été produits peu avant ou pendant la procédure orale risquent de ne pas être pris en considération dans la procédure, sans même que leur pertinence ou leur bien-fondé ne soient examinés.

## 2. Justification de la présentation tardive

Dans l'affaire **T 785/96**, le requérant avait produit un compte rendu d'expériences supplémentaires dans une lettre envoyée juste un mois



Beschwerdekammer übersandten Schreiben zusätzliche Versuche ein. Dieses verspätete Vorbringen begründete er damit, nach einem Vertreterwechsel habe sich herausgestellt, daß neue Versuche notwendig seien.

Die Kammer bestätigte die Entscheidung T 97/94 (ABI. EPA 1998, 467) und stellte fest, daß der Vertreterwechsel keinen triftigen Grund für verspätetes Vorbringen darstellt, es sei denn, er ist auf höhere Gewalt zurückzuführen. Der neue Vertreter hat das Verfahren an dem Punkt fortzuführen, das es im Zeitpunkt der Übernahme von seinem Vorgänger erreicht hat (vgl. auch T 552/98).

### **3. In der Patentschrift oder dem Recherchenbericht zitierte Dokumente**

In der Sache T 541/98 wurde in der Einleitung des betreffenden Patents ein Dokument 04 genannt, das vom Beschwerdegegner nicht zitiert und von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt wurde, sondern erstmals nach Abschluß des Einspruchsverfahrens von der Beschwerdekammer angesprochen wurde. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) machte geltend, dies widerspreche dem gerichtlichen Charakter des Verfahrens vor den Kammern.

Nach Ansicht der Kammer war das Dokument 04 nicht neu, da es zum Inhalt der Patentschrift gehörte. Neu sei das auf dieses Dokument gestützte Argument, und einer Kammer stehe es immer frei, ihre eigene Argumentation vorzutragen.

### **4. Zurückverweisung an die erste Instanz**

#### **4.1 Sachentscheidung durch die Beschwerdekammer**

In T 1070/96 wurde festgestellt, daß ein Fall zwar in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, wenn ein neues Dokument so relevant ist, daß es die zu erlassende Entscheidung erheblich beeinflussen kann. Eine Zurückverweisung sei jedoch nicht zweckmäßig, wenn die Kammer der Begründung der angefochtenen Entscheidung entnehmen könne, wie die Einspruchsabteilung entschieden hätte, wenn ihr das verspätet eingereichte Dokument vorgelegen hätte.

the reason for this late filing was a change of representative, whereupon the need for the experiments had become apparent.

The board confirmed T 97/94 (OJ EPO 1998, 467) and stated that a change of representative was not an acceptable ground for late filing unless due to force majeure. The new representative was obliged to continue the proceedings from the point they had reached when he took over (see also T 552/98).

### **3. Documents cited in the patent or in the search report**

In T 541/98, document 04 – referred to in the introduction of the patent in suit – had not been cited by the opponent or considered by the opposition division, and was mentioned for the first time by the board after the opposition proceedings. The appellant (patent proprietor) felt that was at odds with the judicial nature of proceedings before the boards.

The board took the view that document 04 was not new because it formed part of the patent specification. What was new was the argument based on this document, and a board could always put forward its own arguments.

### **4. Remittal to the department of first instance**

#### **4.1 Decision on the merits by the board of appeal**

In T 1070/96 the board stated that even though, as a rule, a case should be remitted to the department of first instance, if a new document was so relevant that it had considerable influence on the decision to be taken, remittal was not appropriate if the board could deduce from the reasoning of the decision under appeal how the first-instance decision (in this case an opposition division) would have decided had it known of the late-filed document.

avant la tenue devant la chambre d'une procédure orale. Pour justifier cette présentation tardive, il a fait valoir qu'il avait changé de mandataire, et qu'il avait été constaté après ce changement que ces expériences étaient nécessaires.

Confirmant ce qui avait été déclaré dans la décision T 97/94 (JO OEB 1998, 467), la chambre a déclaré que le changement de mandataire ne constitue pas un motif acceptable pour la présentation tardive de moyens, à moins que ce changement ne relève de la force majeure. Le nouveau mandataire est tenu de poursuivre la procédure en l'état où elle se trouvait au moment où il a assumé la succession de son prédécesseur. (Cf. également T 552/98).

### **3. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche**

Dans l'affaire T 541/98, un document 04 était mentionné dans l'introduction du brevet en cause. Il n'avait pas été cité par l'opposant et il n'avait pas été pris en considération par la division d'opposition, mais il avait été mentionné pour la première fois par la chambre après la procédure d'opposition. Le requérant (titulaire du brevet) avait fait remarquer que cela était en contradiction avec le caractère contentieux de la procédure devant les chambres.

La chambre a été d'avis que, puisqu'il faisait partie du fascicule de brevet, le document 04 n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était l'argument fondé sur ce document, et une chambre peut, selon la décision, toujours avancer ses propres arguments.

### **4. Renvoi devant la première instance**

#### **4.1 Décision sur le fond prise par la chambre de recours**

Dans la décision T 1070/96, la chambre a déclaré que même s'il faut en principe renvoyer une affaire devant la première instance, ce renvoi n'est toutefois pas opportun lorsqu'un nouveau document est d'une telle pertinence qu'il a une influence considérable sur la décision à prendre et que la chambre peut déduire du raisonnement développé dans la décision attaquée comment la division d'opposition aurait statué si elle avait eu connaissance de ce document produit tardivement.

## G. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

### 1. Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

#### 1.1 Verzicht ohne materiellrechtliche Wirkung

In der Sache **T 373/96** hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen. Im Beschwerdeverfahren gegen diese Entscheidung reichte der Patentinhaber neue Ansprüche ein, die in ihrem Umfang über diejenigen hinausgingen, die der Einspruchsabteilung vorgelegen hatten. Nach Ansicht des Beschwerdegegners II war es unzulässig, daß der Beschwerdeführer zu diesen Ansprüchen zurückkehrte, nachdem er im Einspruchsverfahren vorbehaltlos neue Ansprüche eingereicht und dabei unmißverständlich erklärt hatte, kein Interesse an Ansprüchen in anderem Umfang zu haben.

Die Kammer wies diese Argumentation zurück. Wenn das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen worden sei, habe der Patentinhaber das Recht, zu weiter gefaßten Ansprüchen und insbesondere zur erteilten Fassung zurückzukehren, selbst wenn er zu Beginn des Beschwerdeverfahrens eine eingeschränkte Fassung eingereicht habe. Ebenso wurde in **T 65/97** und **T 564/98** entschieden.

## H. Beweisrecht

### 1. Beweiswürdigung

In **T 1191/97** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die offenkundige Vorbenutzung mit den Argumenten bestritten, daß die Aussagen eines Zeugen infolge des langen Zeitraums zwischen der angeblichen Tatsache (Auslieferung der Isolierglas-Fertigungsanlage an eine Firma) und dem Zeugenvernehmungstermin nicht zuverlässig seien. Der Zeuge habe weder den richtigen Liefertermin noch die genauen Jahre seiner Beschäftigung bei der Lieferfirma angeben können. Auch habe er keine Unterlagen vorgelegt, um seine angeblichen Besuche bei dieser Firma nachzuweisen. Es könne daher nicht davon ausgegangen werden, daß die Fertigungsanlage so ausgeliefert wurde, wie sie aus den Anlagen 2.2 bis 2.7 hervorgehe.

Dieser Argumentation ist die Beschwerdekammer nicht gefolgt, da nach ihrer Auffassung die vorliegenden konkreten Beweismittel die Vorbenutzung in der behaupteten Form belegen. Die Kritik des Beschwerde-

## G. Withdrawal of application and surrender of patent

### 1. Abandonment of subject-matter of the application or patent

#### 1.1 Abandonment without substantive effect

In **T 373/96**, the opposition division had revoked the patent. In the appeal proceedings against this decision the patent proprietor filed new claims with a broader scope than those considered by the opposition division. Respondent II held that it was not permissible for the appellant to revert to these claims as he had unconditionally filed new claims at the opposition stage and had clearly stated that he was not interested in claims with a different scope.

The board did not accept that argument. Where the patent had been revoked by the opposition division, the patentee was entitled to revert to a more broadly worded version of claims, in particular to the granted version, even if he had filed a restricted version at the start of the appeal proceedings. **T 65/97** and **T 564/98** took the same line.

## H. Law of evidence

### 1. Evaluation of evidence

In **T 1191/97**, the appellant (patentee) argued that a witness's testimony was unreliable because so much time had elapsed since the alleged public prior use (delivery to a firm of equipment for manufacturing insulating glass). The witness had not been able to give the right delivery date or say exactly how many years he had worked for the delivery firm. Nor had he provided any documentary evidence of his alleged visits to the firm. So it could not be assumed that the equipment was supplied as now patented (Annexes 2.2 to 2.7).

The board disagreed: in its view, the concrete evidence provided was proof of prior use in the form alleged. The appellant's criticisms of the way the department of first instance had evaluated the evidence cast no

## G. Retrait de la demande et abandon du brevet

### 1. Abandon d'objets de la demande ou du brevet

#### 1.1 Abandon sans effet sur le fond

Dans l'affaire **T 373/96**, la division d'opposition avait révoqué le brevet. Ayant formé recours contre cette décision, le titulaire du brevet a déposé au stade de la procédure de recours de nouvelles revendications de portée plus large que celles qui avaient été examinées par la division d'opposition. L'intimé II a soutenu qu'il n'était pas acceptable que le requérant revienne à ces revendications, puisqu'il avait déposé sans émettre de réserves de nouvelles revendications au stade de l'opposition et clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par des revendications ayant une portée différente.

La chambre n'a pas admis cet argument. Dans le cas où le brevet a été révoqué par la division d'opposition, le titulaire du brevet a le droit de revenir à un texte plus large des revendications, notamment au texte du brevet tel que délivré, même s'il a déposé un texte limité des revendications au début de la procédure de recours. Il a été statué de même dans les affaires **T 65/97** et **T 564/98**.

## H. Droit de la preuve

### 1. Appréciation des moyens de preuves

Dans l'affaire **T 1191/97**, le requérant (titulaire du brevet) avait contesté l'usage antérieur public en faisant valoir que les témoignages du témoin n'étaient pas fiables car il s'était écoulé trop de temps entre le fait allégué (livraison à une entreprise d'une installation de vitrages isolants) et la date à laquelle le témoin avait été entendu. En effet, celui-ci n'avait été en mesure d'indiquer ni la date exacte de la livraison, ni les années pendant lesquelles il avait travaillé auprès du fournisseur. En outre, il n'avait produit aucune pièce afin de prouver les visites qu'il aurait effectuées auprès de l'entreprise à laquelle l'installation avait été livrée. On ne pouvait donc en conclure que l'installation de vitrages isolants avait été livrée telle qu'elle ressortait des annexes 2.2 à 2.7.

La chambre n'a pas suivi cette argumentation, car les moyens de preuves concrets qui avaient été produits attestaient selon elle l'usage antérieur allégué. Le fait que le requérant avait critiqué la façon dont

führers an der Beweiswürdigung der ersten Instanz könne die Glaubwürdigkeit des betreffenden Zeugen nicht ernsthaft erschüttern. Die Tatsache, daß die strittigen Vorgänge lange zurückliegen, erklärt gewisse Ungenauigkeiten in den Angaben des Zeugen ohne weiteres. Das gelte insbesondere für den Zeitpunkt der Lieferung, der aber durch die anderen Beweisunterlagen präzise belegt gewesen sei. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, daß der Zeuge seine Verpflichtung, nach bester Erinnerung auszusagen, verletzt haben könnte, seien für die Kammer nicht ersichtlich.

## 2. Maßstab bei der Beweiswürdigung

In der Entscheidung **T 1103/96** gelangte die Kammer zu der Ansicht, daß, auch wenn es im Einzelfall nicht möglich sei, den Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz exakt zu rekonstruieren, so daß die Kammer nicht in die Lage versetzt werde, ihre Entscheidung auf entsprechende Indikatoren zu gründen, nichtsdestoweniger die der Akte entnehmbaren Fakten hinreichen, um die Berechtigung der Argumentation des Antragstellers bezüglich einer Verletzung seines Rechts auf Gehör mit ausreichender Sicherheit beurteilen zu können.

In **T 100/97** hat die Kammer entschieden, daß es für eine ausreichende Glaubhaftmachung der vorgebrachten Eingaben erforderlich ist, daß diese durch die Anführung von Dokumenten mit gesicherter Datierung untermauert werden, derart, daß angebliche Vorveröffentlichungen einem gesicherten Datum zuzuordnen sind. Somit kam die Kammer zu dem Schluß, daß es im Hinblick auf das sehr verspätete Vorbringen des Beweismaterials und mangels anderweitiger Dokumente mit gesicherter Datierung nicht möglich sei, mit ausreichender Sicherheit festzustellen, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents zugänglich gemacht worden war.

Wie die Kammer im Verfahren **T 517/97** (ABI. EPA 2000, 515) entschied, wird – wenn sich die genaue Uhrzeit feststellen läßt, zu der eine per Telefax eingereichte Erklärung über die Rücknahme der Beschwerde am Eingangstag beim EPA eingegangen ist – die Rücknahme der Beschwerde genau zu diesem Zeitpunkt wirksam. Wenn nun an ein und demselben Tag eine Erklärung über die Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer und eine Beitrittserklärung eingereicht werden und zudem die

serious doubt on the witness's credibility. The time which had elapsed since the disputed events could readily explain certain imprecisions in his testimony. That applied in particular to the date of delivery – which however was precisely established by other documentary evidence. The board saw no indication that the witness had been in breach of his obligation to testify to the best of his recollection.

## 2. Standard of proof

In **T 1103/96** the board ruled that even if it was not possible to reconstruct exactly what had happened during oral proceedings before the first-instance department, so that the board had only circumstantial evidence on which to base its decision, the facts apparent from the file nonetheless suggested with a sufficient degree of certainty that the appellant's arguments regarding violation of the right to be heard were well founded.

In **T 100/97** the board ruled that for the submitted declarations to be considered sufficiently trustworthy they needed to be corroborated by documents with a definite date, so that the claimed disclosures could be accurately dated. Thus given the very late date on which the evidence had been submitted and the absence of other documents with a definite date, the board held that it was not possible to establish with sufficient certainty what had been made available to the public before the priority date of the contested patent.

In **T 517/97** (OJ EPO 2000, 515), the board ruled that if the exact time of day when the EPO received a faxed notice withdrawing an appeal could be established with certainty, then that was when the appeal proceedings ceased to be pending. If, therefore, during the same day, the sole appellant gave notice of withdrawal and a notice of intervention was filed, and if, furthermore, the chronological order of both events could be established with certainty, then that order had to be taken into account, because a notice of intervention was only

la première instance avait apprécié les éléments de preuve dont elle disposait ne saurait en effet entamer sérieusement la crédibilité du témoin concerné. L'ancienneté des faits litigieux explique certaines imprécisions dans le témoignage. Cela vaut notamment pour la date de la livraison, laquelle avait cependant été prouvée précisément par les autres moyens de preuve. Rien ne permettait à la chambre de conclure que le témoin avait manqué à son obligation de témoigner de manière aussi exacte que ne lui permettait sa mémoire.

## 2. Degré de conviction de l'instance

Dans la décision **T 1103/96**, la chambre a estimé que si, en l'espèce, il n'était pas possible de reconstituer exactement le déroulement de la procédure orale devant la première instance, de sorte que la chambre ne pouvait fonder sa décision que sur des indices, les faits tels qu'ils ressortaient du dossier permettaient néanmoins de conclure avec un degré suffisant de certitude au bien-fondé de l'argumentation du requérant concernant la violation du droit d'être entendu.

Dans la décision **T 100/97**, la chambre a estimé que pour attacher une foi suffisante au contenu des déclarations produites, il était nécessaire qu'elles soient corroborées par des documents ayant une date certaine afin de dater les prétendues divulgations avec certitude. Ainsi, à tenir compte de la date très tardive à laquelle les preuves avaient été produites, et en l'absence d'autres documents comportant une date certaine, la chambre a considéré qu'il n'était pas possible d'établir, avec une certitude suffisante, ce qui avait été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet attaqué.

La chambre de recours, dans l'affaire **T 517/97** (JO OEB 2000, 515), a jugé que si l'heure exacte, au cours de la journée, de la réception par l'OEB d'une déclaration de retrait du recours sous forme d'une télécopie peut être établie avec certitude, la procédure de recours cessera aussitôt d'être en instance. Par voie de conséquence, si une déclaration de retrait du recours par le seul requérant et une déclaration d'intervention sont faites en l'espace d'une même journée, et si, de surcroît, l'ordre chronologique entre ces deux événe-

chronologische Reihenfolge dieser beiden Ereignisse zweifelsfrei festgestellt werden kann, so muß dieser Reihenfolge Rechnung getragen werden, da eine wirksame Beitrittserklärung voraussetzt, daß das Beschwerdeverfahren bei ihrer Einreichung anhängig ist. Kann hingegen die chronologische Reihenfolge nicht ermittelt werden, so gilt das Beschwerdeverfahren als bei Einreichung der Beitrittserklärung anhängig.

Laut Nummer 5.2 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (veröffentlicht in ABI. EPA 1992, 306) erhalten Schriftstücke, die bei einer Annahmestelle des EPA durch Telefax eingereicht werden, den Tag, an dem sie beim EPA eingegangen sind, als Einreichungstag. Da bestimmte Schriftstücke innerhalb fester Fristen eingereicht werden müssen, stellen der Tag und die genaue Uhrzeit, die auf einem Telefax ausgewiesen werden, nichts anderes als den exakten Zeitpunkt dar, zu dem das betreffende Dokument beim EPA eingegangen ist.

## I. Entscheidungen der Organe des EPA

### 1. Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen

In **T 960/94** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß nach Regel 68 (1), Satz 2 und Regel 68 (2) EPÜ eine schriftliche begründete Entscheidung zur Bestätigung der mündlich verkündeten Entscheidung erforderlich sei. Diese schriftliche begründete Entscheidung hat im Namen der gleichen Mitglieder der Einspruchsabteilung, die bei der mündlichen Verhandlung anwesend waren, zu ergehen, da die Aufgabe, eine schriftliche begründete Entscheidung zu verfassen, an die Person der bei der mündlichen Verhandlung anwesenden Mitglieder der Einspruchsabteilung gebunden sei und nicht an eine anders zusammengesetzte Einspruchsabteilung delegiert werden könne, auch wenn zwei der Mitglieder gleich geblieben sind (gemäß **T 390/86**, ABI. EPA 1989, 30). Da im Namen der Mitglieder, die bei der mündlichen Verhandlung zugegen waren, keine schriftliche begründete Entscheidung ergangen war, galt die Entscheidung als nichtig und mußte aufgehoben werden.

### 2. Besorgnis der Befangenheit

Nach **T 954/98** vom 9.12.1999 sind die Vorschriften über die Ablehnung eines Kammermitglieds wegen

valid if the appeal proceedings were still pending when it was filed. If, on the other hand, that order could not be determined, the appeal proceedings had to be regarded as pending when the notice of intervention was received.

According to point 5.2 of the EPO Notice dated 2 June 1992 concerning the filing of patent applications and other documents (OJ EPO 1992, 306), documents filed by fax at an EPO filing office were considered to have been filed on the date on which they were received at the EPO. As certain documents had to be filed within specific time limits, the date and time given on a fax could not be anything other than the exact moment of its receipt by the EPO.

## I. Decisions of EPO departments

### 1. Composition of opposition divisions

In **T 960/94** the board held that to comply with Rule 68(1), second sentence, and Rule 68(2) EPC a written reasoned decision confirming the orally announced decision was required. It had to be issued on behalf of the very same members of the opposition division who were present at the oral proceedings, as the task of giving a written reasoned decision was personal to those members of the opposition division present at the oral proceedings and could not be delegated to a differently composed opposition division, even if two of the members remained the same (following **T 390/86**, OJ EPO 1989, 30). As no confirmatory written decision had been issued in the names of the members present at the oral proceedings, the decision given orally was void and had to be set aside.

### 2. Suspected partiality

According to **T 954/98** of 9 December 1999, the rules for exclusion from a board for partiality should be

ments peut être établi avec certitude, cet ordre devra alors être pris en considération, puisqu'une déclaration d'intervention valable suppose que la procédure de recours est en instance au moment où elle est produite. Par contre, si cet ordre chronologique ne peut pas être déterminé, la procédure de recours devra être considérée comme étant en instance au moment où la déclaration d'intervention a été produite.

Selon le Communiqué de l'Office européen des brevets du 2 juin 1992, relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces (paru au JO OEB 1992, 306), point 5.2, les documents qui sont déposés auprès des bureaux de réception de l'OEB par télécopie sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus à l'OEB. Comme certains documents doivent être déposés dans des délais déterminés, le jour et l'heure exacte indiqués sur une télécopie ne sauraient donc représenter autre chose que le moment précis de la réception de ce document par l'OEB.

## I. Décisions des instances de l'OEB

### 1. Composition des divisions d'opposition

Dans l'affaire **T 960/94**, la chambre a estimé que pour satisfaire à la règle 68(1), deuxième phrase, et à la règle 68(2) CBE, la décision prononcée doit être confirmée par une décision motivée écrite. Cette dernière doit être rendue dans une composition de la division d'opposition identique à celle lors de la procédure orale, car la rédaction d'une décision motivée incombe aux membres de la division d'opposition présents à la procédure orale et ne peut pas être déléguée à une division d'opposition composée différemment, même si deux de ses membres restent les mêmes (dans le même sens **T 390/86**, JO OEB 1989, 30). Aucune décision écrite reprenant la décision prononcée oralement n'ayant été rendue dans la composition lors de la procédure orale, la décision orale n'avait aucune valeur et devait être annulée.

### 2. Soupçon de partialité

Selon la décision **T 954/98** du 9.12.1999, les dispositions relatives à la récusation d'un membre de

Befangenheit unter Berücksichtigung nicht nur des Grundsatzes der Unparteilichkeit des Richters, sondern auch des Grundsatzes des gesetzlichen Richters so auszulegen, daß zwar einerseits ein der Parteilichkeit verdächtiges Kammermitglied mit der Sache nicht befaßt wird, andererseits aber verhindert wird, daß eine Partei nach ihrem Belieben und ohne einen objektiv feststellbaren Grund die Zusammensetzung einer Kammer ändern kann.

Rein subjektive Eindrücke oder allgemeine Verdächtigungen können nicht ausreichend sein, um den Ablehnungstatbestand zu erfüllen. Vielmehr müssen Verhaltensweisen des Kammermitglieds oder ihn betreffende Situationen vorliegen, die objektiv die Befürchtung bei den Beteiligten rechtfertigen können, das Kammermitglied sei parteiisch.

Basiert der Verdacht auf Parteilichkeit ausschließlich darauf, daß verfahrensinterne Maßnahmen getroffen worden sind, durch die die Verfahrensrechte der Parteien im Rahmen des vom Gesetzgeber eingeräumten Ermessens gestaltet worden sind, wobei diese Maßnahmen im Einzelfall zuungunsten einer Partei ausfallen können, so ist dieser Verdacht nicht ausreichend, um eine Ablehnung zu rechtfertigen. Dies gilt auch, wenn die betroffene Partei die Maßnahmen als Ausdruck eines Vorurteils ihr gegenüber auslegt.

### 3. Form der Entscheidungen

#### 3.1 Allgemeines

In **J 20/99** stellte die Kammer in ihrer Entscheidung fest, daß alle Abteilungen des EPA bei Zitaten von Entscheidungen der Beschwerdekammern oder anderen Rechtstexten diese Quellen sowie die Fundstelle der in Anführungszeichen zitierten Textpassage(n) anzugeben haben. Sie kam zu dem Schluß, daß die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid gewisse Einwände mit Blick auf die Begründung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer anführte, deren Wortlaut sie verbatim wiederholte, ohne sie in Anführungszeichen zu setzen oder auf die Quelle zu verweisen. Die Kammer stellte fest, daß die damals vorliegende Situation sich völlig von der unterschied, mit der die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall befaßt war.

#### 3.2 Entscheidungsgründe

In der Entscheidung **T 473/98** (ABI. EPA 2001, 231) stellte die Kammer fest, daß es im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfah-

interpreted not only in the light of the principle of judicial impartiality, but also the principle of "gesetzlicher Richter" (ie according to the principle of "the duly designated judge"); such that firstly a member whose impartiality was suspect should not handle a case, but secondly that parties should not be able to change the composition of boards at will for no objective reason.

Purely subjective impressions or vague suspicions were not enough to disqualify a member. The member's behaviour or situation had to provide objective justification for a party's fears.

The mere fact of taking discretionary procedural steps which might disadvantage a particular party was not enough to justify exclusion, not even if the party concerned interpreted those steps as expressing bias against it.

### 3. Form of decisions

#### 3.1 General issues

In **J 20/99** the Board noted in its decision that all EPO departments should, if quoting a decision of the boards of appeal or any other legal authority, identify that authority and place the cited passage(s) in quotation marks. It found that the examining division had raised in its communication some objections having in mind the reasons of a decision of a board of appeal that were repeated verbatim without any quotation marks or attribution. The Board observed that the situation then was completely different from that which the examining division had in mind.

#### 3.2 Reasons for the decision

In **T 473/98** (OJ EPO 2001, 231) the board held that it was entirely appropriate and desirable in the interests of overall procedural efficiency and

chambre pour partialité doivent être interprétées eu égard non seulement au principe de l'impartialité du juge, mais également au principe du droit au juge naturel, comme interdisant qu'un membre soupçonné de partialité ne soit saisi de l'affaire, tout en évitant que les parties ne puissent, à leur gré et sans motif objectif vérifiable, influencer sur la composition des chambres.

Des impressions purement subjectives ou des soupçons généraux ne suffisent pas à justifier une récusation. Pour ce faire, des comportements ou des situations doivent pouvoir être imputés au membre de la chambre, de sorte que les parties soient objectivement fondées à douter de l'impartialité du membre concerné.

Si le soupçon repose uniquement sur le fait que des mesures internes ont été prises pendant la procédure, lesquelles ont eu pour effet d'aménager les garanties procédurales des parties, dans le cadre du pouvoir d'appréciation accordé par le législateur, éventuellement en faveur d'une partie, un tel soupçon ne suffit pas à justifier la récusation. Cela vaut également lorsque la partie concernée voit dans les mesures prises l'expression d'un préjugé à son encontre.

### 3. Forme des décisions

#### 3.1 Questions générales

Dans l'affaire **J 20/99**, la chambre a fait remarquer que les instances de l'OEB, lorsqu'elles citent une décision des chambres de recours ou de toute autre instance, doivent identifier celle-ci et mettre les passages cités entre guillemets. La chambre avait constaté que la division d'examen avait soulevé, dans sa notification, des objections s'appuyant sur les motifs d'une décision rendue par une chambre de recours qui étaient cités textuellement sans guillemets ou mention des sources. La chambre a fait observer que la situation d'alors était complètement différente de celle qui occupait la division d'examen.

#### 3.2 Motifs d'une décision

Dans l'affaire **T 473/98** (JO OEB 2001, 231), la chambre a souligné qu'il est approprié et souhaitable, dans un souci d'efficacité d'ensemble de la

rens durchaus sachdienlich und sinnvoll ist, 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.

#### 4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In der Sache **T 867/96** hatte die Patentinhaberin beantragt, daß ein Satz in der Entscheidungsbegründung einer Beschwerdekammer, demzufolge alle Parteien darin übereingekommen seien, daß ein bestimmtes Dokument den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, nach Regel 89 EPÜ berichtigt werde.

Die Kammer verwies darauf, daß die Sache entschieden und die Akte geschlossen sei; die Kammer sei also nicht mehr mit der Akte befaßt. Die Kammer stützte sich im wesentlichen auf G 8/95 (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe) und G 1/97 und vertrat einerseits die Auffassung, daß, wenn die Berichtigung einer Entscheidung notwendig sei, nur die Kammer, die diese Entscheidung getroffen habe, zuständig sei, darüber zu befinden. Andererseits müsse der Sachverhalt geprüft werden, um festzustellen, ob eine Korrektur notwendig sei, und dies impliziere im allgemeinen und bis zu einem gewissen Punkt die Zulässigkeit solcher Anträge auf Berichtigung. Die mit der Sache befaßte Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Antrag auf Berichtigung zulässig sei. Im vorliegenden Fall jedoch traf sie die Entscheidung, daß der Antrag den Erfordernissen der Regel 89 EPÜ nicht entspreche, nicht begründet sei und daher zurückzuweisen sei.

#### J. Weitere Verfahrensfragen

##### 1. Sprachenprivileg

Wird eine Anmeldung in einer der Sprachen eingereicht, auf die in Artikel 14 EPÜ Bezug genommen wird, so wird dieser Anmeldung ungeachtet der Tatsache, daß der Anmelder weder seinen Sitz bzw. Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hat noch Staatsangehöriger eines solchen Staates ist, gemäß Artikel 80 EPÜ ein Anmeldedatum zuerkannt, sofern alle anderen Erfordernisse von Artikel 80 EPÜ erfüllt sind (**J 15/98**, ABI. EPA 2001, 183).

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 remittal in the event of the revocation being reversed on appeal.

#### 4. Correction of errors in decisions

In **T 867/96** the patentee had requested the correction under Rule 89 EPC of a sentence, in the reasons for a board of appeal decision, stating that all the parties had agreed that a certain document represented the closest prior art.

The board pointed out that the case was closed, as res judicata, and therefore no longer before it. Citing in particular G 8/95 (Reasons 3.4) and G 1/97, the board held that only the board which had taken a decision could decide whether it required correction. Furthermore, establishing whether correction was necessary involved studying the facts, implying in general and up to a certain point that such requests were admissible. The present board thus ruled that the request for correction was admissible. However, it also held that this particular request did not fulfil the requirements of Rule 89 EPC, was unfounded and should therefore be refused.

#### J. Other procedural questions

##### 1. Language privilege

Where an application was filed in one of the languages referred to in Article 14 EPC, a date of filing was accorded under Article 80 EPC, irrespective of the fact that the applicant had neither its residence nor principal place of business in a contracting state nor was a national of such a state, provided that all the other requirements of Article 80 EPC were satisfied (**J 15/98**, OJ EPO 2001, 183).

procédure, que la 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 révocation du brevet serait annulée au stade du recours.

#### 4. Correction d'erreurs dans les décisions

Dans l'affaire **T 867/96**, le titulaire du brevet avait demandé, au titre de la règle 89 CBE, que soit corrigée une phrase des motifs d'une décision d'une chambre de recours indiquant que toutes les parties étaient convenues qu'un certain document représentait l'état de la technique le plus proche.

La chambre a fait remarquer que l'affaire avait été jugée et le dossier clos ; la chambre n'était donc plus saisie du dossier. S'appuyant notamment sur les décisions G 8/95 (point 3.4 des motifs) et G 1/97, la chambre a, d'une part, considéré que si la correction d'une décision était nécessaire, seule la chambre qui avait rendu cette décision était compétente pour décider. D'autre part, pour savoir si la correction est nécessaire, un examen des faits s'impose, ce qui implique, en général et jusqu'à un certain point, la recevabilité de telles requêtes en correction. La présente chambre a donc conclu à la recevabilité de la demande en correction. Cependant, en l'espèce, elle a jugé que la demande, qui ne remplissait pas les conditions de la règle 89 CBE, n'était pas fondée et devait donc être rejetée.

#### J. Autres questions de procédure

##### 1. Privilège du choix de la langue

Indépendamment du fait que le demandeur n'ait ni domicile ni siège dans un Etat contractant, et ne possède pas la nationalité d'un Etat contractant, une date de dépôt est attribuée conformément à l'article 80 CBE à une demande déposée dans l'une des langues visées à l'article 14, sous réserve qu'il soit satisfait à toutes les autres exigences de l'article 80 CBE (**J 15/98**, JO OEB 2001, 183).

## 2. Zustellungen

Eine Mitteilung nach Regel 85b EPÜ war nicht dem Beschwerdeführer oder dessen Ehegatten übergeben worden (Post-KundenschutzVO vom 19.12.1995, BGBl. I, S. 2016), sondern einem Dritten, der vom Beschwerdeführer nicht bevollmächtigt war, die Sendung in Empfang zu nehmen. Er war zwar im Geschäft des Empfängers anwesend, war aber kein Angestellter. Somit konnte nach Ansicht der Kammer nicht von einer Zustellung gemäß Abs. 12 (1) und (2) der Post-KundenschutzVO gesprochen werden. Der Dritte hätte höchstens als Ersatzempfänger gemäß Abs. 13 der geltenden Post-KundenschutzVO in Frage kommen können, war aber keiner der möglichen Kategorien von Ersatzempfängern zuzuordnen. Es fehlte auch jeglicher Beweis dafür, daß der Beschwerdeführer die Mitteilung je zu Gesicht bekommen hatte. Die Kammer stellte daher fest, daß das EPA eine ordnungsgemäße Zustellung nicht bewiesen hatte (J 35/97).

## 3. Einheit der europäischen Patentanmeldung

Ein Patent war in einem Benennungsstaat (dem Vereinigten Königreich) Eigentum einer Gesellschaft (A) und in den anderen Benennungsstaaten Eigentum einer anderen, mit dieser verbundenen Gesellschaft (B). Nur Gesellschaft B legte Beschwerde gegen den Widerruf des Patents ein. Die Beschwerdegegner warfen die Frage auf, ob die Widerrufsentscheidung bezüglich des Vereinigten Königreichs (wo nur A Patentinhaber sei) rechtskräftig geworden sei, denn die von B eingelegte Beschwerde und die Entscheidung der Beschwerdekammer könne Auswirkung auf die mit dieser Beschwerde angegriffene Entscheidung nur bezüglich jener benannten Staaten haben, in denen B der Patentinhaber sei, jedoch nicht mehr bezüglich des Vereinigten Königreichs.

Die Kammer führte aus, daß dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens, das zur Erteilung eines einzigen europäischen Patents führe, Rechnung zu tragen sei. Dieser Grundsatz ergibt sich aus Artikel 118 EPÜ, in dem es ausdrücklich heißt, daß Anmelder aus verschiedenen Vertragsstaaten im Verfahren vor dem EPA als gemeinsame Anmelder oder Patentinhaber gelten. Daher entfalten die Entscheidungen der ersten wie auch der zweiten Instanz ihre Wirkung in allen Benennungsstaaten (T 119/99).

## 2. Notifications

A communication under Rule 85b EPC was handed not to the appellant or his spouse (regulation dated 19 December 1995 to protect customers of the postal service in Germany (RPCPS, BGBl I, page 2 016)) but to a third party not authorised by the appellant to accept it. The said party was in the addressee's business premises, but not an employee. In the Board's view, that meant that notification under Section 12(1) and (2) RPCPS had not occurred. Nor did the party qualify under any of the categories of "substitute addressee" defined in Section 13 RPCPS. There was also no evidence that the appellant had ever seen the communication. The Board therefore found the EPO had not shown notification to have been properly effected (J 35/97).

## 3. Unity of the European patent application

A patent was owned in one designated state (UK) by one company (A) and in other designated states by another related company (B). Only company B filed an appeal against revocation of the patent. The respondents raised the question whether the revocation decision had become final as regards the UK, where only A had a patent, since the appeal filed by B and the subsequent decision of the board of appeal on it could not affect the decision under appeal with regard to the UK but only with regard to the designated states for which B was the patent proprietor.

The board held that the principle of unitary procedure leading up to the grant of one European patent must be taken into account. This principle derived from Article 118 EPC, which explicitly stated that applicants for different contracting states should, for the purpose of proceedings before the EPO, be regarded as joint applicants or proprietors. Thus the decisions of both first and second instance took effect for all the designated states (T 119/99).

## 2. Significations

Une notification établie au titre de la règle 85ter CBE n'avait pas été remise au requérant ou à son épouse (ordonnance sur la protection des usagers des services postaux en date du 19.12.1995 (BGBl I, page 2016)), mais à un tiers qui n'avait pas été habilité par le requérant à recevoir le courrier. Ce tiers se trouvait certes dans l'entreprise du destinataire, mais n'était pas un employé. Il ne s'agissait donc pas, selon la chambre, d'une remise au sens des articles 12(1) et (2) de l'ordonnance susmentionnée. Le tiers aurait tout au plus pu entrer en ligne de compte en tant que personne susceptible de prendre réception du courrier au lieu et place du destinataire au sens de l'article 13 de l'ordonnance en vigueur sur la protection des usagers des services postaux, mais il n'entraînait dans aucune des catégories prévues. Par ailleurs, il n'était absolument pas prouvé que le requérant ait jamais vu la notification. La chambre a donc constaté que l'OEB n'avait pas apporté la preuve que la notification avait été signifiée en bonne et due forme (J 35/97).

## 3. Unicité de la demande de brevet européen

Dans un Etat désigné (Royaume-Uni), le brevet appartenait à une entreprise (A), tandis que dans les autres Etats désignés, il appartenait à une entreprise associée (B). Seule l'entreprise B avait formé recours contre la révocation du brevet. L'intimé a demandé si la décision de révocation était passée en force de chose jugée à l'égard du Royaume-Uni, où seule l'entreprise A avait un brevet, dans la mesure où le recours formé par l'entreprise B et la décision rendue ensuite par la chambre à ce sujet ne pouvaient pas affecter la décision entreprise à l'égard du RU, mais uniquement à l'égard des Etats désignés dans lesquels B était le titulaire du brevet.

La chambre a déclaré qu'il y avait lieu de tenir compte du principe de l'unicité de la procédure de délivrance du brevet européen. Ce principe découle de l'art. 118 CBE, qui dispose explicitement que lorsque les demandeurs ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'OEB. En conséquence, les décisions rendues en première et en deuxième instance prenaient effet pour tous les Etats désignés (T 119/99).

**V. VERFAHREN VOR DEM EPA****A. Eingangs- und Formalprüfung****1. Zuerkennung eines Anmeldetags****1.1 Sprache der Anmeldeunterlagen**

In **J 15/98** (ABI. EPA 2001, 183) wurde die europäische Patentanmeldung am vorletzten Tag des Prioritätsjahrs beim spanischen Patent- und Markenamt in Spanisch eingereicht und einige Tage später an das EPA weitergeleitet. Der Kern des Problems war, daß die Anmelderin weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hatte und auch nicht Angehörige eines EPÜ-Vertragsstaats war. Die Eingangsstelle des EPA erkannte der Anmeldung beim spanischen Patent- und Markenamt keinen Anmeldetag nach Artikel 80 EPÜ zu.

Die Juristische Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß es von der Auslegung des Artikels 80 d) EPÜ in Verbindung mit Artikel 14 (1) und (2) EPÜ abhängt, ob der Anmeldung der Tag der Einreichung beim spanischen Patent- und Markenamt als Anmeldetag zuerkannt werden könne. Aus dem Wortlaut des Artikels 80 d) EPÜ scheint deutlich zu werden, daß die Verweisung auf Artikel 14 nur dazu diene, die Sprachen zu bestimmen, die verwendet werden können. Nichts ausgesagt werde jedoch über die Berechtigung, diese Sprachen zu verwenden. Spanisch sei eine Amtssprache eines Vertragsstaats. Nach Artikel 14 (2) sei es möglich, eine Patentanmeldung in Spanisch einzureichen. Folglich könne nach dem EPÜ einer in Spanisch eingereichten Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt werden. Die mit dem Anmeldetag einhergehenden Wirkungen könnten nämlich nicht allein von der Staatsangehörigkeit des Anmelders abhängen, da es diesbezüglich keinen Grund für eine Ungleichbehandlung gebe. Die Juristische Beschwerdekammer ordnete an, daß der Tag der Einreichung der spanischen Fassung der Patentanmeldung beim spanischen Patent- und Markenamt als Anmeldetag im Sinne des Artikels 80 EPÜ zuerkannt wird.

**2. Staatenbenennung****2.1 Zahlung der Benennungsgebühren – Benennung von Staaten in Teilanmeldungen**

In **G 4/98** (ABI. EPA 2001, 131) befand die Große Beschwerdekammer zu der vom Präsidenten des Europäischen

**V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO****A. Examination on filing and formalities examination****1. Accordance of a date of filing****1.1 Language of the filed documents**

In **J 15/98** (OJ EPO 2001, 183) the European patent application was filed in Spanish with the Spanish Patent and Trademarks Office (SPTO) the day before the last day of the priority year and forwarded to the EPO some days later. The core of the problem was that the applicant did not have a residence or principal place of business in an EPC contracting state and was not a national of an EPC contracting state either. The EPO Receiving Section did not accord the date on which the application was filed with the SPTO as the date of filing under Article 80 EPC.

The Legal Board of Appeal took the view that it depended on the interpretation of Article 80(d) EPC in conjunction with Article 14(1) and (2) EPC whether the date of filing the application with the SPTO could be accorded as the filing date. It held that according to the literal construction of Article 80(d) EPC it seemed to be clear that the reference to Article 14 was made only to identify the possible languages to be used. No reference was made to the entitlement to use these languages. Spanish was an official language of a contracting state. Pursuant to Article 14(2) EPC it was possible to use Spanish to file an application. Thus, under the EPC an application filed in Spanish could be accorded a filing date. The effects deriving from the filing date could not depend solely on the nationality of the applicant since there was no ground for discrimination in this respect. The Legal Board of Appeal ordered that the date of filing the Spanish version of the patent application with the SPTO be accorded as the date of filing within the meaning of Article 80 EPC.

**2. Designation of states****2.1 Payment of designation fees – designation of states in divisional applications**

In **G 4/98** (OJ EPO 2001, 131), on the point of law referred to it by the President of the European Patent

**V. PROCEDURES DEVANT L'OEB****A. Examen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités****1. Attribution d'une date de dépôt****1.1 Langue des pièces produites**

Dans l'affaire **J 15/98** (JO OEB 2001, 183), la demande de brevet européen avait été déposée en espagnol auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques un jour avant l'expiration du délai de priorité, et elle avait été transmise à l'OEB quelques jours plus tard. Le problème était que le demandeur n'avait ni domicile ni siège dans un Etat contractant, et qu'il ne possédait pas la nationalité d'un Etat contractant. La section de dépôt de l'OEB n'a donc pas attribué à la demande, comme date de dépôt au titre de l'article 80 CBE, la date à laquelle la demande avait été déposée auprès de l'Office espagnol.

La chambre de recours juridique a estimé que la question de savoir si la date à laquelle la demande avait été déposée auprès de l'Office espagnol pouvait être attribuée comme date de dépôt dépendait de l'interprétation de l'article 80d) CBE ensemble l'article 14(1) et (2) CBE. Elle a déclaré qu'il paraît clairement découler d'une interprétation littérale du texte de l'article 80d) CBE que la référence à l'article 14 CBE vise uniquement à définir les langues que l'on est en droit d'utiliser. Il ne fait aucune référence aux conditions d'utilisation de ce droit. L'espagnol est une langue officielle d'un Etat contractant. En application de l'article 14(2) CBE, il est possible de déposer une demande en espagnol. Il s'ensuit que d'après la CBE, une date de dépôt peut être attribuée à une demande déposée en espagnol. Les effets attachés à la date de dépôt ne sauraient dépendre uniquement de la nationalité du demandeur, car il n'y a aucune raison de traiter les demandeurs de manière inégale sur ce point. La chambre de recours juridique a donc ordonné que la date à laquelle la version espagnole de la demande de brevet a été déposée auprès de l'Office espagnol soit attribuée comme date de dépôt au sens de l'article 80 CBE.

**2. Désignation des Etats****2.1 Paiement des taxes de désignation – Désignation des Etats dans les demandes divisionnaires**

Dans l'affaire **G 4/98** (JO OEB 2001, 131), la Grande Chambre de recours était appelée à répondre à la question



Patentamts vorgelegten Rechtsfrage, ob die Benennung eines Vertragsstaats des EPÜ in einer europäischen Patentanmeldung wirkungslos ist und als nie erfolgt gilt, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist, daß es im europäischen Patentsystem keine Stütze für die Auffassung gibt, daß bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Benennungsgebühren die Benennungen rückwirkend untergehen, als hätten sie nie existiert. Vielmehr hob die Kammer hervor, daß aus dem Wortlaut der Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ und der Systematik eindeutig hervorgehe, daß die Benennungen bis zur Fälligkeit der Benennungsgebühren ihre volle Wirkung entfalten. Nur wenn die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig gezahlt würden, würden die Benennungen für Handlungen nach dem Fälligkeitstag, wie etwa die Einreichung einer Teilanmeldung, wirkungslos. Die Nichtzahlung der Benennungsgebühren habe nur dort rückwirkende Folgen, wo das EPÜ dies ausdrücklich vorsehe, d. h. im Falle des einstweiligen Schutzes (Art. 67 (4) EPÜ).

Die Kammer befand ferner, daß, wenn die bei Nichtzahlung der entsprechenden Gebühren eintretende Fiktion der Rücknahme von Benennungen keine Rückwirkung hat, sich auch die Situation in bezug auf **Teilanmeldungen** sinnvoll regeln läßt: Bei dem in J 22/95 aufgestellten Konzept würden sämtliche Teilanmeldungen, die vor der Fälligkeit der Benennungsgebühren eingereicht wurden, bei nicht rechtzeitiger Entrichtung dieser Benennungsgebühren untergehen, weil die Benennungen als nie erfolgt gelten würden und somit das Erfordernis des Artikels 76 (2) EPÜ nicht erfüllt werden könnte, demzufolge in der Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden dürfen, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind. Um dieser Konsequenz vorzubeugen, wäre der Anmelder gezwungen, die Benennungsgebühren selbst dann zu zahlen, wenn er – etwa wegen eines ungünstigen Recherchenberichts – keinerlei Interesse mehr an der früheren Anmeldung hätte. Hat die Rücknahmefiktion in bezug auf Benennungen, für die die entsprechenden Gebühren nicht gezahlt werden, dagegen **Ex-nunc**-Wirkung, so bleibt die Nichtzahlung dieser Gebühren ohne Einfluß auf die Gültigkeit oder die geographische Reichweite der Teilanmeldung. Der Anmelder kann

Office – whether the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application was of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee had not been paid within the applicable time limit – the Enlarged Board of Appeal found that there was no support under the European patent system for the view that failure to pay designation fees in due time had the effect that the designations disappeared retroactively as if they had never existed. On the contrary, the Board pointed out that the wording of Articles 78(2) and 79(2) EPC and the system clearly indicated that up to the due date for payment of the designation fees, the designations produced their full effects. Only if the designation fees were not paid in due time would the designations not have any effect with respect to acts to be performed after that date, such as the filing of a divisional application. Retroactivity of the effects of non-payment of designation fees would occur only where the EPC explicitly provided for it, ie in the case of provisional protection (Article 67(4) EPC).

The Board also found that a non-retroactive effect of the deemed withdrawal of designations due to the failure to pay the corresponding fees would allow the situation in respect of **divisional applications** to be dealt with appropriately: according to the approach of J 22/95, all divisional applications filed before the due date of the payment of designation fees for the parent application would disappear if the designation fees were not paid in due time, because the designations would be deemed never to have taken place and thus the requirement of Article 76(2) EPC could not be met, namely that the divisional application must not designate contracting states which were not designated in the earlier application. To avoid this consequence, the applicant would be forced to pay the designation fees for the parent application, even if he had lost all interest in it, for example due to an unfavourable search report. By contrast, the Board pointed out that an **ex nunc** effect of the deemed withdrawal of designations due to the non-payment of the corresponding fees meant that failure to pay these fees did not affect the validity or the geographical extent of the divisional application. The applicant might designate in the divisional application all the contracting states designated in the parent

suiivante, que lui avait soumise le Président de l'Office européen des brevets, à savoir si la désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen est sans effet juridique et si elle est réputée n'avoir jamais été faite lorsque la taxe de désignation correspondante n'a pas été payée dans le délai applicable. La Grande Chambre a estimé que l'avis selon lequel le défaut de paiement des taxes de désignation dans les délais a pour conséquence que les désignations disparaissent rétroactivement comme si elles n'avaient jamais existé, ne trouve aucun fondement dans le système du brevet européen. Au contraire, les termes utilisés aux articles 78(2) et 79(2) CBE ainsi que le système indiquent clairement que les désignations emportent pleinement leurs effets jusqu'à l'échéance de paiement des taxes de désignation. Ce n'est que si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais que les désignations demeurent dépourvues d'effet relativement aux actes à accomplir après cette date, tels que le dépôt d'une demande divisionnaire. Le défaut de paiement des taxes de désignation ne prend effet rétroactivement que lorsque la CBE le prévoit expressément, à savoir dans le cas de la protection provisoire (article 67(4) CBE).

La Grande Chambre a également estimé que le fait d'attacher un effet non rétroactif à la fiction du retrait des désignations résultant du défaut de paiement des taxes correspondantes permet de traiter de façon adéquate la situation en matière de **demandes divisionnaires**. D'après la décision J 22/95, toutes les demandes divisionnaires déposées avant l'échéance de paiement des taxes de désignation pour la demande initiale disparaîtraient si les taxes de désignation n'étaient pas acquittées dans les délais, parce que les désignations seraient réputées n'avoir jamais eu lieu, si bien qu'il ne serait pas possible de satisfaire à l'exigence de l'article 76(2) CBE, selon laquelle une demande divisionnaire ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. Pour éviter cette conséquence, le demandeur serait contraint d'acquitter les taxes de désignation pour la demande initiale, même lorsqu'il a perdu tout intérêt pour cette demande, en raison par exemple d'un rapport de recherche défavorable. A l'inverse, si la fiction du retrait des désignations résultant du non-paiement des taxes correspondantes prend effet **ex nunc**, le défaut de paiement de ces taxes n'a aucune incidence sur la validité ou l'étendue géographique de la

in der Teilanmeldung alle Vertragsstaaten benennen, die in der Stamm-anmeldung benannt worden sind, und alle diese Benennungen weiterverfolgen, auch wenn er die Benennungsgebühren für die Stamm-anmeldung später nur zum Teil oder überhaupt nicht zahlt. Dies steht im Einklang damit, daß das durch die Teilanmeldung eingeleitete Verfahren grundsätzlich unabhängig vom Verfahren zur Stammanmeldung abläuft und daß die Teilanmeldung wie eine neue Anmeldung behandelt wird.

Die zweite vom Präsidenten des EPA vorgelegte Frage betraf den Zeitpunkt, von dem an die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt. Da nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in der vorliegenden Stellungnahme dem Umstand, daß eine Benennung als zurückgenommen gilt, keine generelle Rückwirkung zugebilligt wird, entfaltet die Rücknahmefiktion ihre Wirkung zwangsläufig erst mit Ablauf der in Artikel 79 (2) bzw. in Regel 15 (2), 25 (2) oder 107 (1) EPÜ genannten Frist und nicht mit Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ.

## 2.2 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung

In **J 3/99** stellte die Juristische Beschwerdekammer (unter Bezugnahme auf die Stellungnahme G 10/92, ABI. EPA 1994, 633, Nr. 5 der Stellungnahme) fest, daß aus der Tatsache, daß ein Anmelder **nach** Absendung einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ seine frühere Einverständniserklärung durch Einreichung von Änderungen zurücknahm, nicht folgt, daß er dadurch die Berechtigung erlangt, eine Teilanmeldung einzureichen. Dieses Recht erlosch mit Ablauf der Frist nach Regel 25 (1) EPÜ, d. h. wenn die Fassung, in der das europäische Patent erteilt werden soll, nach Regel 51 (4) EPÜ wirksam gebilligt wurde.

## B. Prüfungsverfahren

### 1. Sachliche Prüfung der Anmeldung

#### 1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid – Grundsatz des rechtlichen Gehörs per Verweis auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erfüllt

In der Sache **T 275/99** stellte die Kammer im Zusammenhang mit dem Prüfungsverfahren nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ fest, daß eine Entscheidung des EPA gemäß Artikel

application, and he might proceed with all of them even if in respect of the parent application he later paid only some or no designation fees. This was in line with the fact that the procedure concerning the divisional application was in principle independent of the procedure concerning the parent application and that the divisional application was treated as a new application.

The second question submitted by the President of the EPO related to the date from which the deemed withdrawal of the designation of a contracting state took effect. The Enlarged Board of Appeal held that since no general retroactive effect was attached to the fact that a designation was deemed to be withdrawn, the deemed withdrawal necessarily took effect upon expiry of the time limits mentioned in Article 79(2), Rules 15(2), 25(2) and 107(1) EPC, as applicable, and not upon expiry of the period of grace provided by Rule 85a EPC.

## 2.2 Time of filing a divisional application

In **J 3/99** the Legal Board (referring to G 10/92, OJ EPO, 1994, 633, Reasons 5) stated that the mere fact that **after** a communication under Rule 51(6) EPC had been issued, an applicant withdrew his prior approval by filing amendments did not mean that he acquired the right to file a divisional application. This right lapsed on expiry of the deadline set by Rule 25(1) EPC, ie when the text in which the European patent was to be granted was validly approved in accordance with Rule 51(4) EPC.

## B. Examination procedure

### 1. Substantive examination of the application

#### 1.1 Refusal after a single communication – Right to be heard fulfilled by reference to the International Preliminary Examination Report

In **T 275/99** the board held, in the context of the examining procedure under Articles 96 and 97 EPC, that according to Article 113(1) EPC a decision of the EPO could only be

demande divisionnaire. Le demandeur peut désigner dans la demande divisionnaire tous les Etats contractants désignés dans la demande initiale, et il peut conserver toutes ces désignations même si, ultérieurement, il n'acquitte pour la demande initiale que certaines taxes de désignation, voire n'en acquitte aucune. Cela est conforme au principe selon lequel la procédure relative à la demande divisionnaire est indépendante de celle concernant la demande initiale, et au fait que la demande divisionnaire est traitée comme une demande nouvelle.

La deuxième question que le Président de l'OEB a soumise à la Grande Chambre portait sur la date à laquelle la fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prend effet. La Grande Chambre de recours a estimé que la fiction du retrait d'une désignation n'ayant selon elle pas d'effet rétroactif général, elle prend forcément effet, selon le cas, à l'expiration du délai mentionné à l'article 79(2) ou à la règle 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.

## 2.2 Moment auquel une demande divisionnaire est déposée

Dans l'affaire **J 3/99**, la chambre de recours juridique, se référant à l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633, point 5 des motifs), a déclaré que le simple fait qu'un demandeur retire l'accord qu'il avait donné en produisant des modifications, et ce **après** qu'une notification au titre de la règle 51(6) CBE a été établie, ne signifie pas qu'il a acquis le droit de déposer une demande divisionnaire. En vertu de la règle 25(1) CBE, ce droit s'éteint au moment où le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen est valablement approuvé conformément à la règle 51(4) CBE.

## B. Procédure d'examen

### 1. Examen quant au fond de la demande

#### 1.1 Rejet après une seule notification – droit d'être entendu respecté au moyen d'une référence au rapport d'examen préliminaire international

Dans l'affaire **T 275/99**, la chambre a estimé, dans le contexte de la procédure d'examen au titre des articles 96 et 97 CBE, qu'en vertu de l'article 113(1) CBE, toute décision de l'OEB

113 (1) EPÜ nur auf Gründe gestützt werden darf, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Kein Beteiligter sollte in einer Entscheidung auf Zurückweisung seines Antrags mit überraschenden Gründen konfrontiert werden, zu denen er nicht Stellung nehmen konnte. Nach Einschätzung der Kammer waren diese Erfordernisse in der Entscheidung der Prüfungsabteilung erfüllt. Die angefochtene Entscheidung stützte sich ausschließlich auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel, die dem Beschwerdeführer bereits aus dem umfassenden internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) bekannt waren, der für die Beschreibung und die Patentansprüche einer internationalen Anmeldung, die genau der zurückgewiesenen europäischen Anmeldung entsprachen, erstellt und auf den in einem offiziellen Bescheid der Prüfungsabteilung verwiesen worden war.

### **1.2 Doppelpatentierung – keine rechtliche Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ**

In **T 587/98** (ABI. EPA 2000, 497) wies die Prüfungsabteilung eine als Teilanmeldung eingereichte Patentanmeldung mit der Begründung zurück, daß der Gegenstand der Teilanmeldung und der der Stamm-anmeldung Überlappungen aufweise. Die Ansprüche seien nach Artikel 125 EPÜ (Richtlinien C-VI, 6.4) nicht gewährtbar, da generell der Verfahrensgrundsatz gelte, daß dem gleichen Anmelder für die gleiche Erfindung keine zwei Patente erteilt werden können.

Die Kammer stellte fest, daß das im EPÜ festgelegte Verfahren für die Einreichung von Teilanmeldungen eine in sich geschlossene und vollständige Regelung darstelle. Ganz abgesehen von der Überlegung, daß die Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, eher eine materiell-rechtliche Frage als eine Frage des Verfahrens betreffe und Artikel 125 EPÜ auf materielles Recht nicht anwendbar sei, fehle es aus dem genannten Grund an einer Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 125 EPÜ, nämlich daß dieses Über-einkommen insoweit keine Vorschriften über das Verfahren enthalte.

Die Kammer gelangte zu der Feststellung, daß die Ansprüche in dem vorliegenden Fall keine "kollidierenden" Ansprüche im Sinne der Richtlinien seien. Daher sei die Frage, ob in der

based on grounds or evidence on which the parties concerned had been given an opportunity to present their comments. No party should be taken by surprise by reasons given in a decision rejecting his request on which he had no opportunity to comment. In the board's opinion, these requirements were fulfilled in the decision of the examining division. The appealed decision was entirely based on the grounds, facts and evidence which were already known to the appellant from the extensive international preliminary examination report (IPER) which had been drawn up for the description and the claims of the international application corresponding exactly to the European application refused and which had been incorporated by way of reference in an official communication of the examining division.

### **1.2 Double patenting – no legal basis for refusal of a European patent application under Article 97(1) EPC**

In **T 587/98** (OJ EPO 2000, 497) the examining division refused a European patent application filed as a divisional application. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the divisional application and that of the parent application overlapped. The claims were not allowable under Article 125 EPC (Guidelines C-IV, 6.4) because it was a general procedural principle that two patents should not be granted to the same applicant for the same invention.

The board observed that the procedure governing the filing of divisional applications defined in the Convention was self-contained and complete. Hence, quite apart from the consideration that the decision under appeal concerned a matter of substantive law rather than procedure and Article 125 EPC did not apply to substantive law the condition for its application – "the absence of procedural provisions in this Convention" – was not fulfilled.

The board found that the claims in the case at issue were not "conflicting" claims in the sense of the Guidelines. Therefore, the question whether any legal basis could be

ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Aucune partie ne peut être prise au dépourvu par des motifs de rejet sur lesquels elle n'a pas pu se prononcer. Selon la chambre, ces conditions étaient remplies dans la décision rendue par la division d'examen. La décision attaquée était entièrement fondée sur les motifs, faits et éléments de preuve qui étaient déjà connus du requérant au vu du rapport d'examen préliminaire international (REPI) établi pour la description et les revendications de la demande internationale correspondant exactement à la demande européenne rejetée, et qui avait été inclus par le biais d'une référence dans une notification officielle de la division d'examen.

### **1.2 Double protection par brevet – Absence de base juridique pour le rejet de la demande de brevet européen au titre de l'article 97(1) CBE**

Dans l'affaire **T 587/98** (JO OEB 2000, 497), la division d'examen avait rejeté une demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire, au motif que l'objet de la demande divisionnaire en question et celui du brevet délivré sur la base de la demande initiale se recoupaient. Les revendications déposées n'étaient en effet pas admissibles en vertu de l'article 125 CBE (Directives C-IV, 6.4), eu égard au principe général de procédure selon lequel le même demandeur ne peut pas se voir délivrer deux brevets pour la même invention.

La chambre a constaté que la procédure régissant le dépôt des demandes divisionnaires définie dans la Convention est autonome et complète. Par conséquent, mise à part la considération selon laquelle la décision contestée concernait une question de fond plutôt que de procédure, l'article 125 CBE n'étant pas applicable au droit matériel, la condition préalable à l'application de cet article, à savoir "l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention", n'était pas remplie.

La chambre est arrivée à la conclusion que, dans l'espèce concernée, les revendications n'étaient pas des revendications interférentes au sens des directives. Par conséquent, la

Gesetzgebung und der allgemeinen Verfahrenspraxis der Vertragsstaaten eine rechtliche Grundlage für das Verbot "kollidierender" Ansprüche, wie es in den Richtlinien zum Ausdruck komme, auffindbar sei, eine Frage, über welche in der vorliegenden Beschwerde nicht zu entscheiden sei. Da die in diesem Falle vorliegende Art einer "Überlappung" nach dem EPÜ in den vorgehend beschriebenen Situationen nicht verboten sei, sei für die Kammer nicht ersichtlich, aus welchen Gründen ein solches Verbot zwischen Teilanmeldung und Stamm-anmeldung greifen sollte. Dennoch mußte die Frage durch die Kammer geklärt werden, ob für die Zurückweisung aufgrund der Tatsachen im vorliegenden Fall eine rechtliche Grundlage gegeben war, das heißt, ob nach dem EPÜ ein Erfordernis existiert, das nicht erfüllt war (s. Art. 97 (1) EPÜ).

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

## C. Einspruchsverfahren

### 1. Die Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens – Streitiges Verfahren

In **T 263/00** war der Beschwerdeführer der Meinung, die Einspruchsabteilung habe die Befugnis, das Ex-parte-Verfahren zu beenden und das Inter-partes-Einspruchsverfahren zu beginnen, nachdem sie anerkannt habe, daß der Einspruch wirksam eingelegt sei. Der Beschwerdeführer war der Ansicht, diese Feststellung erfordere eine rechtskräftige Entscheidung.

Nach Auffassung der Kammer gibt es für diese Behauptung des Beschwerdeführers keinerlei Grundlage im EPÜ. Nach Artikel 19 (1) EPU sei eine Einspruchsabteilung für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig. Aus dieser Bestimmung ergebe sich die Befugnis der

found in the law and practice of the contracting states for the prohibition of "conflicting" claims expressed in the Guidelines was not at issue in this appeal. The kind of "overlap" in the present case was not prohibited under the EPC in the situations just outlined, and it was not apparent to the board why it should be prohibited between divisional and parent applications. Whether there was a legal basis for refusal on the facts of the present case – ie whether a requirement of the EPC had not been met (see Article 97(1) EPC) – did however have to be decided by the board.

The board held that the EPC contained no express or implicit provision prohibiting the presence in a divisional application of an independent claim – explicitly or as a notional claim arrived at by separating an actual claim into notional claims reciting explicit alternatives – which was related to an independent claim in the parent application so that the "parent" claim included all the features of the "divisional" claim combined with an additional feature.

## C. Opposition procedure

### 1. The legal nature of opposition proceedings – Contentious proceedings

In **T 263/00** the appellant argued that the opposition division had the power to end the ex parte procedure and start the inter partes opposition procedure, once it had accepted a notice of opposition as validly filed. According to the appellant, that assessment required a "decision" which was final.

The board held that the appellant's contentions had no basis in the EPC. Pursuant to Article 19(1) EPC, an opposition division was responsible for examining oppositions. Once an opposition was filed the procedure automatically became bilateral, no matter whether the opposition was

question de savoir s'il existe, dans le droit et la pratique des Etats contractants, une base juridique permettant d'interdire les revendications interférentes comme indiqué dans les directives, n'avait pas à être tranchée dans le cadre du présent recours. La CBE n'interdit pas ce type de "recoupe-ment" dans les situations susmentionnées et la chambre ne voit pas pourquoi cela serait interdit entre une demande divisionnaire et une demande initiale. La chambre devait toutefois décider si, compte tenu des faits exposés dans la présente espèce, le rejet était juridiquement fondé, donc s'il existait dans la CBE une exigence à laquelle il n'avait pas été satisfait (cf. article 97(1) CBE).

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

## C. Procédure d'opposition

### 1. Nature juridique de la procédure d'opposition – Procédure contentieuse

Dans l'affaire **T 263/00**, le requérant avait estimé que la division d'opposition était habilitée à mettre fin à la procédure ex parte et à démarrer la procédure d'opposition inter partes après qu'il a été admis que l'acte d'opposition a été valablement déposé. D'après le requérant, cette appréciation appelait une "décision" finale.

La chambre a estimé que les affirmations du requérant n'avaient aucun fondement dans la CBE. D'après l'article 19(1) CBE, les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens. Cette disposition précise la compétence de la division d'oppo-

Einspruchsabteilung, nämlich Einsprüche zu prüfen. Werde ein Einspruch eingereicht, werde das Verfahren automatisch ein zweiseitiges; es sei unerheblich, ob der Einspruch rechtsgültig eingelegt, zulässig oder begründet sei. Regel 57 (1) EPU schreibe ausdrücklich vor, daß die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber den Einspruch mitteile, und in Teil D-IV, 1.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA sei vorgesehen, daß Mitteilungen und Entscheidungen, die im Laufe des Einspruchsverfahrens zu der Frage ergingen, ob der Einspruch als eingelegt gelte oder zulässig sei, auch dem Patentinhaber zuzustellen seien. Daraus ergebe sich, daß es nach dem EPÜ keine Entscheidung der Einspruchsabteilung gebe, "das Ex-parte-Verfahren zu beenden". Für die hier zu entscheidende Frage sei die Tatsache ohne Bedeutung, daß ein Einspruchsverfahren wegen der Zurücknahme des Einspruchs zu einem einseitigen Verfahren werden könne.

## **2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren**

### **2.1 Das Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ**

Wird ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen und enthält die betreffende Entscheidung die Information, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen, dann liegt nach **T 103/97** ein Verstoß gegen Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ vor, wonach bei der Prüfung des Einspruchs die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Die Patentinhaberin erfuhr erst bei Empfang der angefochtenen Entscheidung, daß nach Meinung der Einspruchsabteilung im Streitpatent gewährbare Gegenstände enthalten waren. Die Tatsache, daß die Patentinhaberin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, wurde in der angefochtenen Entscheidung als ein Verzicht auf weitere Änderungen der Ansprüche interpretiert. Hierin sei ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ zu sehen, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspreche (R. 67 EPU).

valid, admissible or allowable. Rule 57(1) EPC expressly required the opposition division to communicate the opposition to the proprietor of the patent, and the Guidelines for Examination (D-IV, 1.5) provided that communications and decisions about whether the opposition was deemed to have been filed and was admissible were also notified to the proprietor of the patent. Thus a decision by an opposition division "to end the ex parte proceedings" was not foreseen in the EPC. The fact that if the opposition was withdrawn the proceedings could become unilateral was irrelevant.

## **2. Right to be heard in opposition proceedings**

### **2.1 The need for an invitation under Article 101(2) EPC**

According to **T 103/97**, if an opposition division revoked a patent unannounced, and whilst indicating in its decision that claims contained grantable matter, this was in breach of Article 101(2) and Rule 57(3) EPC requiring it to ask the parties "as often as necessary" to comment on its communications or on submissions from other parties within a period to be fixed by it. The patentee learned only on receiving the contested decision that in the division's opinion his patent had contained grantable matter. The contested decision interpreted the fact that he had not requested oral proceedings as waiving any further amendments to the claims. This was in breach of the right to comment (Article 113(1) EPC), and thus a substantial procedural violation justifying a refund of the appeal fee (Rule 67 EPC).

sition, qui est d'examiner des oppositions. Lorsqu'une opposition est formée, la procédure devient automatiquement bilatérale, peu importe que l'opposition soit valable, recevable ou admissible. La règle 57(1) CBE dispose expressément que la division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée, et les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets prévoient, à la partie D, chapitre IV, point 1.5, que le titulaire du brevet reçoit également les notifications et les décisions portant sur la question de savoir si l'opposition est réputée formée et si elle est recevable. Ainsi, il n'est pas prévu dans la CBE que la division d'opposition décide "de mettre fin à la procédure ex parte". Le fait que, lors du retrait de la procédure d'opposition, la procédure puisse devenir unilatérale, est sans importance pour les questions examinées.

## **2. Droit d'être entendu dans une procédure orale**

### **2.1 Nécessité d'inviter les parties à prendre position conformément à l'article 101(2) CBE**

D'après l'affaire **T 103/97**, si un brevet est révoqué sans prise de position préalable de la division d'opposition et que la décision concernée contient l'information selon laquelle les revendications renferment des éléments admissibles, il y a violation de l'article 101(2) et de la règle 57(3) CBE, selon lesquels, lors de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. Ce n'est qu'à la réception de la décision attaquée que le titulaire du brevet a appris que le brevet litigieux contenait, de l'avis de la division d'opposition, des éléments admissibles. Dans la décision attaquée, le fait que le titulaire du brevet n'ait pas demandé de procédure orale a été interprété comme une renonciation à toute modification supplémentaire des revendications. Cela constitue une atteinte au droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE, de sorte que le remboursement de la taxe de recours était équitable en raison du vice substantiel de procédure qui avait été commis (règle 67 CBE).

### 3. Zulässigkeit des Einspruchs

#### 3.1 Allgemeines

Verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, ohne daß sie dem Einsprechenden den Grund für die Unzulässigkeit mitgeteilt hat, so daß der Einsprechende sich nicht dazu äußern konnte, so verletzt sie nach **T 1056/98** sein Recht auf rechtliches Gehör.

#### 3.2 Identifizierbarkeit der Einsprechenden

In **T 649/92** vom 28.9.1999 stellten die Beschwerdegegner/Patentinhaber den Status des Beschwerdeführers als Beschwerdeführer mit der Begründung in Frage, daß er als "Strohmann", der also für einen Dritten handele, nicht berechtigt sei, als Einsprechender aufzutreten. Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung G 4/97 (ABI. EPA 1999, 270), in der die Große Beschwerdekammer die von der vorliegenden Kammer vorgetragene Frage dahingehend beantwortete, daß ein Einspruch nicht lediglich deshalb unzulässig sei, weil eine nach Regel 55 a) EPÜ als Einsprechende genannte Person im Namen einer dritten Partei auftrete, sondern daß Unzulässigkeit nur dann gegeben sei, wenn das Gesetz durch die Einbeziehung dieser Einsprechenden in einer verfahrensmißbräuchlichen Art und Weise umgangen werden solle. In dem vorliegenden Fall erkannte die Kammer keinerlei Grundlage für den Verdacht, daß der Beschwerdeführer im Namen der Patentinhaberin handelte oder das Gesetz in einer anderen verfahrensmißbräuchlichen Art und Weise umgangen werden sollte (s. auch **T 459/96** und **T 461/96**).

#### 3.3 Substantiierung der Einspruchsgründe

In **T 1069/96** stellte die Kammer fest, die angefochtene Entscheidung sei im wesentlichen damit begründet worden, daß das dritte Erfordernis nach Regel 55 c) EPÜ, nämlich die "Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel", bezüglich einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung nicht erfüllt sei. In der deutschen Fassung der Richtlinien für die Prüfung (Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1, v) ist angegeben, daß die Begründung so abzufassen ist, "daß der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufgrund ohne eigene Ermittlungen **abschließend** prüfen können. In der englischen bzw. französischen Fassung wird hingegen nur das Wort "prüfen" angeführt ("as to

### 3. Admissibility of opposition

#### 3.1 General issues

According to **T 1056/98**, if an opposition was rejected as inadmissible but the division did not say why, then it infringed the opponent's right to comment.

#### 3.2 Identifiability of the opponent

In **T 649/92** dated 28 September 1999 the respondent/patent proprietor challenged the appellant's status on the basis that he was a "straw man", ie acting on behalf of a third party, and therefore not entitled to be an opponent. The board referred to G 4/97 (OJ EPO 1999, 270), where the Enlarged Board of Appeal had ruled that an opposition was not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC was acting on behalf of a third party; it was however inadmissible if the opponent's involvement was to be regarded as circumventing the law by abuse of process. In the case in point the board had no grounds to suspect that any such circumvention of the law was occurring (see also **T 459/96** and **T 461/96**).

#### 3.3 Substantiation of the grounds of opposition

In **T 1069/96** the board held that the contested decision was largely based on perceived non-compliance with the third requirement under Rule 55(c) EPC, namely to give "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support" of an alleged public prior use. The German version of the EPO's Guidelines for Examination, D-IV, 1.2.2.1(v) says the notice of opposition must contain grounds enabling the patent proprietor and the opposition division "**abschließend**" (= "**conclusively**") to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries. That adverb does not appear in the English and French texts ("as to enable ... to examine..."; "doit permettre ... d'examiner...").

### 3. Recevabilité de l'opposition

#### 3.1 Questions d'ordre général

En rejetant l'opposition comme irrecevable sans communiquer à l'opposant le motif de l'irrecevabilité, de sorte que l'opposant n'a pas pu prendre position, la division d'opposition porte atteinte au droit de l'opposant d'être entendu : telle est la conclusion à laquelle est arrivée la chambre dans l'affaire **T 1056/98**.

#### 3.2 Identité de l'opposant

Dans l'affaire **T 649/92** en date du 28 septembre 1999, l'intimé/titulaire du brevet avait contesté le statut du requérant, arguant qu'en tant "qu'homme de paille" agissant au nom d'un tiers, il n'avait pas le droit d'être opposant. La chambre a renvoyé à l'affaire G 4/97 (JO OEB 1999, 270), où la Grande Chambre de recours a déclaré, en réponse à la question que la chambre lui avait soumise, qu'une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers, mais qu'elle est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi. En l'espèce, la chambre n'avait aucune raison de soupçonner que le requérant agissait pour le compte du titulaire du brevet ou cherchait d'une quelconque façon à contourner abusivement la loi (cf. aussi **T 459/96** et **T 461/96**).

#### 3.3 Exposé des motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 1069/96**, la chambre a constaté que la décision attaquée reposait essentiellement sur le motif selon lequel la troisième condition énoncée à la règle 55c) CBE, à savoir l'indication des "faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs", n'était pas remplie eu égard à l'usage antérieur public qui était allégué. Dans la version allemande des directives relatives à l'examen (partie D, chapitre IV, 1.2.2.1, v), il est indiqué que le contenu de l'exposé des motifs "doit permettre au titulaire du brevet d'examiner **de façon définitive**" ("**abschließend**") le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes". Dans les versions française et anglaise, il n'est toutefois pas question d'examen

enable ... to examine ..." bzw. "doit permettre ... d'examiner ..."). Nach Auffassung der Kammer fordert jedoch Regel 55 c) EPÜ keine derart vollständige "Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel", daß schon allein auf der Basis dieser Angaben eine abschließende Prüfung möglich wäre.

In **T 534/98** erklärte die Beschwerdekammer, der Nachweis behaupteten allgemeinen Fachwissens gehöre nicht zu den Substantiierungserfordernissen eines Einspruchs. Nach herrschender Rechtsprechung sei ein Nachweis für die Behauptung, daß etwas zum allgemeinen Fachwissen gehöre, nur erforderlich, wenn dies von einem anderen Beteiligten oder dem Europäischen Patentamt in Zweifel gezogen werde. Zwar werde in der Entscheidung T 85/93 gefordert, daß auch Belege für allgemeines Fachwissen in einer früheren Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung vorgelegt werden sollten; für den Einspruchsschriftsatz gelte dies jedoch noch nicht.

#### **4. Rechtlicher Rahmen des Einspruchs**

##### **4.1 Gründe zur Stützung des Einspruchs**

In **T 736/95** (ABI. EPA 2001, 191) war der von der Beschwerdeführerin nach Artikel 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund im Einspruchsschriftsatz nicht erwähnt worden. Es stellte sich die Frage, ob der neu angeführte Einspruchsgrund nach Artikel 114 (1) EPÜ überhaupt geprüft werden konnte. Die Kammer stellte fest, daß aus der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, insbesondere den Entscheidungen G 10/91 und G 1/95, und aus den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt hervorgehe, daß es Zweck von Patentverfahren vor der ersten Instanz sei zu vermeiden, daß ungültige Patente entstünden. Durch den zusätzlichen Hinweis der Großen Beschwerdekammer, daß sie einen Grund für eine Änderung der in der ersten Instanz bestehenden Praxis nicht erkennen könne, ließ sie darauf schließen, daß in der ersten Instanz zumindest zu prüfen sei, ob ein neuer Einspruchsgrund relevant sei. Demzufolge hätte die Einspruchsabteilung vor der Zurückweisung zunächst nach Artikel 114 (1) EPÜ prüfen müssen, ob der nach Artikel 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund möglicherweise einer Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

The board held that Rule 55(c) EPC did not prescribe such a complete "indication of the facts, evidence and arguments presented in support" as to permit a conclusive examination on that basis alone.

In **T 534/98**, the board ruled that the substantiation requirements for an opposition did not include furnishing proof of purportedly common general knowledge. According to established case law, such proof was only required if another party or the EPO challenged the allegation in question. T 85/93 had ruled that evidence of common general knowledge should be submitted early in opposition proceedings, but this did not have to be done in the actual notice of opposition.

#### **4. Legal framework of an opposition**

##### **4.1 Grounds on which the opposition is based**

In **T 736/95** (OJ EPO 2001, 191) the ground referred to by the appellant under Article 100(c) EPC was not raised in the notice of opposition. The question arose whether the fresh ground could be examined at all under Article 114(1) EPC. The board noted that according to Enlarged Board case law (especially G 10/91 and G 1/95) and the Guidelines for Examination, the main aim of first-instance proceedings was to avoid invalid patents. The Enlarged Board had seen no reason to change the practice of the first instance, which should therefore at least examine whether a fresh ground was relevant. So before declaring it inadmissible the opposition division should have examined under Article 114(1) EPC whether the ground raised under Article 100(c) EPC could prejudice maintenance of the patent.

définitif ("doit permettre ... d'examiner ..." et "as to enable ... to examine ..."). De l'avis de la chambre, la règle 55c) CBE n'exige nullement une "indication exhaustive des faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs" permettant déjà à elle seule de procéder à un examen définitif.

Dans l'affaire **T 534/98**, la chambre de recours a jugé que l'obligation d'exposer les motifs d'opposition n'implique pas de fournir la preuve des connaissances générales de l'homme du métier qui sont invoquées. D'après la jurisprudence établie, l'affirmation selon laquelle des éléments font partie des connaissances générales de l'homme du métier ne s'impose que si cela est mis en doute par une autre partie ou par l'Office européen des brevets. Certes, selon la décision T 85/93, la preuve des connaissances générales de l'homme du métier doit être apportée à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition, mais cela ne vaut pas pour le mémoire produit en réponse.

#### **4. Cadre de droit de l'opposition**

##### **4.1 Motifs au soutien de l'opposition**

Dans l'affaire **T 736/95** (JO OEB, 2001, 191), le motif invoqué par le requérant au titre de l'article 100c) CBE n'avait pas été indiqué dans l'acte d'opposition. La question se posait de savoir si le nouveau motif pouvait être examiné au titre de l'article 114(1) CBE. La chambre a fait observer qu'il ressort de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, notamment des décisions G 10/91 et G 1/95, ainsi que des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, que l'objectif de la procédure en matière de brevets consistant à éviter des brevets non valables vient au tout premier plan pour ce qui concerne la procédure devant la première instance. En ajoutant qu'elle ne voyait pas de raison de changer la pratique suivie en première instance, la Grande Chambre a indiqué que la première instance devait au moins examiner si un motif d'opposition nouvellement introduit était pertinent. Par conséquent, avant de déclarer que le motif invoqué au titre de l'article 100c) CBE était irrecevable, la division aurait dû, conformément à l'article 114(1) CBE, examiner s'il était susceptible de faire obstacle au maintien du brevet.

In **T 128/98** kam die Kammer zu dem Schluß, daß lediglich der Verweis auf Artikel 100 c) EPÜ in der Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht implizit bedeute, daß der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt sei, wenn die Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht im wesentlichen diesen Einspruchsgrund zum Gegenstand hatte. Der angegriffene Abschnitt der Entscheidung, der eine formale Bezugnahme auf Artikel 100 c) EPÜ enthielt, war im wesentlichen mit der Frage befaßt, ob eine Änderung des erteilten Anspruchs Artikel 123 (2) EPÜ erfülle.

## **5. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren**

### **5.1 Zulässigkeit von Änderungen – Allgemeines**

In **T 382/97** legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung, also fast im letzten Moment, drei Hilfsanträge vor. Die Beschwerdeführerin versuchte, die Mißachtung der von der Einspruchsabteilung nach Regel 71a EPÜ gesetzten Frist durch Verweis auf Regel 57a EPÜ zu rechtfertigen, die, wie sie anführte, "als *lex specialis* für Änderungen geschaffen worden ist, die während der mündlichen Verhandlung vorgenommen werden", wobei hier "ein Zeitlimit, bis zu welchem eine Änderung zulässig ist, nicht gegeben ist".

Die Kammer stimmte zu, daß in Regel 57a EPÜ explizit das Recht der Patentinhaberin auf Änderungen ihres Patents nach den in dieser Regel zugrunde gelegten Kriterien festgeschrieben sei. Jedoch konnte die Kammer der Argumentation der Patentinhaberin insoweit nicht folgen, daß das Fehlen einer Fristsetzung in Regel 57a EPÜ die Patentinhaberin berechtigen würde, jederzeit, also auch während der mündlichen Verhandlung, Änderungen ihres Patents vorzulegen, ohne daß gute Gründe für ein derart verspätetes Vorbringen angeführt werden müßten. Regel 57a und 71a EPÜ schreiben nach Auffassung der Kammer die verfahrensrechtlichen Vorbedingungen für Änderungen des Patents durch die Inhaberin vor der Einspruchsabteilung fest, wobei diese Änderungen natürlich mit den Bestimmungen nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ in Einklang zu stehen haben: Regel 57a EPÜ schaffe die rechtliche Basis für solche Änderungen und Regel 71a EPÜ bestimme die für eine solche Änderung angemessene Frist. Die Kammer unterstrich in

In **T 128/98** the board held that the mere reference to Article 100(c) EPC in the decision under appeal did not imply that the corresponding ground for opposition had been introduced into the proceedings, if it was not substantively dealt with in the decision under appeal. The section of the decision under attack referred formally to Article 100(c) EPC, and substantively concerned whether an amendment of the granted claim complied with Article 123(2) EPC.

## **5. Admissibility of amendments in opposition proceedings**

### **5.1 Admissibility of amendments – General issues**

In **T 382/97** the appellant (patentee) came up with three auxiliary requests only at the beginning of oral proceedings, ie almost at the last moment. The appellant tried to justify disregarding the time limit set by the opposition division under Rule 71a EPC by citing Rule 57a EPC which, it asserted, "was created as a *lex specialis* for amendments during opposition proceedings" and did not "specify the point in time up to which the amendment is allowed".

The board agreed that Rule 57a EPC established explicitly the patent owner's right to amend its patent according to the criteria laid down in that rule. However, the board could not accept the appellant's argument that the absence of a time limit in Rule 57a EPC entitled a patent proprietor to submit amendments of its patent at any time, ie also during oral proceedings, without good reason. In the board's judgment, Rules 57a and 71a EPC together governed the procedural preconditions for amendment of a patent by its proprietor before the opposition division, which amendments of course had to comply with Article 123(2) and (3) EPC: Rule 57a EPC created the legal basis for amendment, and Rule 71a EPC governed the deadline for doing so. The board emphasised in this connection that amendments not complying with a time limit set under Rule 71a EPC might nevertheless be admissible if there were good reasons for their late submission. Finally, the board noted that the patent owner's right to amend its patent under Rule 57a EPC did not

Dans l'affaire **T 128/98**, la chambre a estimé qu'une simple référence à l'article 100c) CBE dans la décision attaquée n'implique pas que le motif d'opposition correspondant a été introduit dans la procédure, si la décision attaquée ne traite pas au fond ledit motif. La partie de la décision visée renvoyait formellement à l'article 100c) CBE, mais la division d'opposition traitait, sur le fond, de l'article 123(2) CBE.

## **5. Recevabilité de modifications dans la procédure d'opposition**

### **5.1 Recevabilité de modifications – Questions d'ordre général**

Dans l'affaire **T 382/97**, le requérant (titulaire du brevet) a présenté trois requêtes subsidiaires au début de la procédure orale, c'est-à-dire pratiquement à la dernière minute. Le requérant a tenté de justifier l'inobservation du délai fixé par la division d'opposition en application de la règle 71bis CBE, en faisant référence à la règle 57bis CBE laquelle, selon lui, "a été créée en tant que *lex specialis* pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition" et "ne spécifie pas de limite temporelle au-delà de laquelle les modifications cessent d'être recevables".

La chambre reconnaît que la règle 57bis CBE établit explicitement le droit du titulaire du brevet de modifier son brevet conformément aux critères énoncés. Toutefois, la chambre ne peut se rallier à l'argument du requérant selon lequel l'absence de délai à la règle 57bis CBE autorise le titulaire du brevet à présenter des modifications de son brevet à tout moment, par exemple en cours de procédure orale, sans avoir à justifier ce dépôt tardif. De l'avis de la chambre, les règles 57bis et 71bis CBE régissent conjointement les conditions préalables de procédures qui gouvernent la modification d'un brevet par son titulaire devant la division d'opposition, cette modification devant, cela va sans dire, satisfaire aux dispositions des articles 123(2) et (3) CBE : la règle 57bis CBE est le texte juridique de base des modifications, et la règle 71bis CBE traite du délai pour apporter des modifications. A cet égard, la chambre a souligné que des modifications ne satisfaisant pas à une date fixée en application de la règle 71bis CBE peuvent néanmoins être recevables, si des



diesem Zusammenhang, daß Änderungen, die die gemäß Regel 71a EPÜ geltende Frist überschritten, dennoch zulässig sein könnten, wenn für ihr verspätetes Vorbringen gute Gründe angenommen werden könnten. Abschließend stellte die Kammer fest, daß das Recht der Patentinhaberin auf Änderungen nach Regel 57a EPÜ an ihrem Patent nicht automatisch mit einem Recht auf Vorlage zusätzlicher Anträge gleichgesetzt werden könne. Änderungen seien in einer der Verfahrensökonomie am besten dienlichen Art und Weise vorzunehmen, welche wiederum unter Berücksichtigung der Interessen aller beteiligten Parteien durch die Einspruchsabteilung zu beurteilen sei.

## 6. Kostenverteilung

### 6.1 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung

#### 6.1.1 Verspätetes Vorbringen

In **T 931/97** hatte der Einsprechende erstmals im Verfahren vor der Beschwerdekammer neue Beweismittel vorgebracht, die dem Patentinhaber jedoch aus einem vorhergehenden Verfahren vor dem Deutschen Patentamt bekannt waren.

Die Kammer war der Auffassung, daß eine Kostenverteilung in einem solchen Fall nicht gerechtfertigt sei, da der Patentinhaber die Unterlagen bereits kennen mußte und sie bei der Abschätzung seiner Erfolgsaussichten einbeziehen konnte.

In **T 715/95** wurden neue Dokumente erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt. Die Verspätung war nicht gerechtfertigt. Die Kammer ließ die Dokumente wegen ihrer Relevanz dennoch zu und verwies die Sache an die erste Instanz zurück. Sie ordnete jedoch an, daß die Partei, die das Material spät eingereicht hatte, 50 % der Kosten für die mündliche Verhandlung und 100 % der Kosten für das weitere Verfahren vor der ersten Instanz zu tragen habe.

In **T 45/98** wurden Dokumente vom Beschwerdeführer erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt. Sie wurden zugelassen, wobei der Fall aber nicht zurückverwiesen wurde. Die Kammer ordnete an, daß der Beschwerdeführer 45 % der dem Vertreter des Beschwerdegegners im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten zu tragen habe.

equated to an automatic right to file additional auxiliary requests. Any amendment had to be carried out in the most expedient manner, which had to be established by the opposition division, taking into due account the interests of all parties.

## 6. Apportionment of costs

### 6.1 Equity of apportionment of costs

#### 6.1.1 Late submissions

In **T 931/97**, it was only in the appeal proceedings that the opponent had submitted new evidence, which, however, the patentee knew about from earlier proceedings before the German Patent Office.

The board held that in such a case – where the patentee should have known the documents and could have taken them into account when assessing their prospects of success – apportionment of costs was not justified.

In **T 715/95**, new documents were submitted only in the appeal proceedings. The delay was not justified. However, because the documents were so relevant the board admitted them and remitted the case to the department of first instance. But it also ordered the late-filing party to pay 50% of the cost of the oral proceedings, and 100% of that of the further first-instance proceedings.

In **T 45/98**, the appellant submitted new documents only in the appeal proceedings. They were admitted, but the case was not remitted. The board ordered that the appellant should pay 45% of the costs incurred by the opposing party's representative in these appeal proceedings.

motifs légitimes justifient ce retard. Enfin, la chambre a fait remarquer que le droit du titulaire du brevet de modifier son brevet conformément à la règle 57bis CBE ne peut pas automatiquement être assimilé à un droit de déposer des requêtes subsidiaires supplémentaires. Toute modification doit être effectuée de la façon la plus diligente possible, laquelle doit être appréciée par la division d'opposition en tenant compte de l'intérêt de toutes les parties.

## 6. Répartition des frais de procédure

### 6.1 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité

#### 6.1.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes

Dans l'affaire **T 931/97**, l'opposant avait produit pour la première fois, au cours de la procédure devant la chambre de recours, de nouvelles preuves que le titulaire du brevet connaissait toutefois en raison d'une procédure qui avait eu lieu précédemment devant l'Office allemand des brevets.

La chambre a estimé que dans ce cas il n'était pas justifié de répartir les frais, puisque le titulaire du brevet aurait déjà dû connaître l'existence de ces documents et qu'il aurait dû être en mesure d'en apprécier sa portée.

Dans l'affaire **T 715/95**, de nouveaux documents n'avaient été produits qu'au stade de la procédure de recours. Ce retard n'était pas justifié. La chambre a néanmoins admis ces documents en raison de leur pertinence et renvoyé l'affaire à la première instance. Elle a toutefois ordonné que la partie qui avait produit tardivement les pièces supporte 50% des frais afférents à la procédure orale et 100% des frais de poursuite de la procédure devant la première instance.

Dans la décision **T 45/98**, le requérant a produit pour la première fois des documents pendant la procédure de recours. Ces documents ont été admis, mais l'affaire n'a pas été renvoyée à la première instance. La chambre a ordonné que le requérant supporte 45% des frais occasionnés au mandataire de l'intimé par cette procédure de recours.

## 6.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung oder Antrag auf Terminverlegung

In **T 693/95** bestätigte die Kammer, daß eine Partei die der Gegenpartei entstandenen Kosten der mündlichen Verhandlung zu tragen hat, wenn sie der mündlichen Verhandlung grundlos und ohne die Kammer rechtzeitig zu informieren fernbleibt. Die Partei hatte der Kammer erst eine Stunde vor der mündlichen Verhandlung ohne Angabe von Gründen per Fax mitgeteilt, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

In **T 556/96** nahm der Beschwerdeführer am frühen Nachmittag des Vortags der mündlichen Verhandlung seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Der Vertreter der Gegenpartei war zu diesem Zeitpunkt bereits abgereist, um den Termin wahrzunehmen. Die Kammer war der Auffassung, daß die Mitteilung zu spät erfolgt sei. Die Tatsache, daß die andere Partei ebenfalls einen unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt habe, sei unerheblich, weil sie diesen Antrag ebenfalls hätte zurücknehmen können, wenn ihr rechtzeitig mitgeteilt worden wäre, daß der Beschwerdeführer nicht teilnehmen werde. Die Kammer ordnete daher an, daß der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen habe, die dem Beschwerdegegner für die Vorbereitung und Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstanden waren.

### D. Beschwerdeverfahren

#### 1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

##### 1.1 Beteiligte im Beschwerdeverfahren

Die von der Einsprechenden in der Sache **T 353/95** eingelegte Beschwerde erfüllte ursprünglich die Voraussetzungen von Artikel 106 – 108 EPÜ. Die einsprechende Gesellschaft wurde jedoch in der Folge aus dem Handelsregister gelöscht und hörte damit auf zu existieren. Nach dem anwendbaren deutschen Handelsrecht folgt auf die Auflösung einer Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit (wie in diesem Fall) ihre Vollbeendigung. Die Gesellschaft hört rechtlich gesehen auf zu existieren und verliert die Fähigkeit, Partei in einem Rechtsstreit zu sein.

Die Kammer stellte fest, daß nur eine bestehende natürliche oder juristische Person Beteiligte in einem Ein-

## 6.2 Request for oral proceedings withdrawn or postponement requested

In **T 693/95** the board confirmed that a party must bear the opposing party's oral proceedings costs if it failed to attend without reason and without informing the board in time. The party in question had sent the board a fax, just an hour before the oral proceedings were due to start, saying it would not be attending and giving no reasons.

In **T 556/96**, the appellant withdrew his request for oral proceedings early in the afternoon preceding the appointed day. By that time, the opposing party's representative had already set off. The board ruled that the appellant had withdrawn his request too late. That the other party had also unconditionally requested oral proceedings was irrelevant; it too could have withdrawn the request, had it known in time that the appellant would not be attending. The board therefore ordered the appellant to pay the costs incurred by the respondent in preparing and attending the oral proceedings.

### D. Appeal procedure

#### 1. Procedural status of the parties

##### 1.1 Parties to appeal proceedings

The appeal as originally filed by the opponent in **T 353/95** fulfilled the requirements of Articles 106 to 108 EPC. However, the opponent was subsequently struck off the commercial register and ceased to exist. According to the applicable (German) commercial law, when (as in this case) a company was dissolved because of lack of assets ("Vermögenslosigkeit"), the final act of liquidation of the company ("Vollbeendigung") then followed. The company ceased to exist in legal terms and lost its capacity to be a party to legal proceedings.

The board found that only an existing natural or legal person could be a party to opposition proceedings

## 6.2 Retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou demande de renvoi de cette procédure

Dans l'affaire **T 693/95**, la chambre a confirmé que lorsqu'une partie s'abstient d'assister à la procédure orale sans avoir prévenu la chambre en temps utile ni motivé son absence, elle doit supporter les frais que la procédure orale a occasionnés à la partie adverse. En l'espèce, la partie avait envoyé, une heure seulement avant la procédure orale, une télécopie à la chambre pour lui faire savoir qu'elle ne participerait pas à la procédure, sans indiquer le moindre motif.

Dans la décision **T 556/96**, le requérant a retiré sa demande de procédure orale au début de l'après-midi du jour où elle devait avoir lieu, alors que le mandataire de la partie adverse avait déjà entrepris le déplacement pour se rendre à l'OEB. La chambre a considéré que cette communication avait été faite trop tard. Peu importe à cet égard que l'autre partie ait elle aussi présenté une demande inconditionnelle de procédure orale, puisqu'elle aurait également pu retirer sa demande de procédure orale si elle avait été prévenue à temps que le requérant n'y participerait pas. La chambre a par conséquent ordonné que le requérant supporte les frais que l'intimé avait exposés pour préparer cette procédure orale et y participer.

### D. Procédure de recours

#### 1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

##### 1.1 Parties à la procédure de recours

Dans l'affaire **T 353/95**, le recours tel qu'initialement formé par l'opposant satisfaisait aux exigences des articles 106, 107 et 108 CBE. Cependant, l'opposant a par la suite été rayé du registre du commerce et a cessé d'exister. Selon le droit commercial applicable en Allemagne, lorsqu'une société est dissoute faute d'actifs (Vermögenslosigkeit), comme tel était le cas en espèce, il s'ensuit la liquidation de l'entreprise (Vollbeendigung). La société cesse d'exister sur le plan juridique et perd de ce fait sa capacité à être partie à une procédure (Parteifähigkeit).

La chambre a estimé que seule une personne physique ou morale existante peut être partie à la procédure

spruchsverfahren sein kann (Artikel 99 (1) EPÜ). Dies gilt auch in der Beschwerdeinstanz, da Artikel 107 Satz 1 EPÜ diesbezüglich nichts anderes vorsieht. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß die ursprüngliche Beschwerdeführerin gemäß Artikel 107 EPÜ, die die Parteifähigkeit verloren hatte, nicht länger als Beteiligte in diesem Verfahren angesehen werden könne. Folglich hatte sich die Beschwerde erledigt, und das Verfahren wurde eingestellt.

## 1.2 Beitritt

### 1.2.1 Zulässigkeit des Beitritts

Läßt sich der genaue Zeitpunkt feststellen, an dem dem EPA die Mitteilung über die Zurücknahme einer Beschwerde zugeht, dann wird die Zurücknahme zu diesem Zeitpunkt wirksam. Werden die Mitteilung des einzigen Beschwerdeführers über die Zurücknahme der Beschwerde und eine Beitrittserklärung am selben Tag per Fax eingereicht, so ist die zeitliche Reihenfolge ihres Eingangs zu berücksichtigen, da eine Beitrittserklärung nur dann wirksam ist, wenn das Beschwerdeverfahren bei Einreichung noch anhängig ist (T 517/97, ABI. EPA 2000, 515).

Nach Artikel 105 EPÜ muß der Beitretende zum einen nachweisen, daß er vom Patentinhaber aufgefordert worden ist, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, und zum anderen, daß er selbst Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletzt. Wurde das entsprechende Schreiben nicht an die Gesellschaft gesandt, der die Patentverletzung vorgeworfen wird, sondern an ein mit dieser nicht verbundenes Unternehmen, von dem angenommen wurde, es werde diese Gesellschaft demnächst übernehmen, so ist das erste Erfordernis nicht erfüllt, und die Beitrittserklärungen der beiden Gesellschaften sind unzulässig (T 392/97).

## 2. Prüfungsumfang

### 2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

Mit der Entscheidung G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) hat die Große Beschwerdekammer die Rechtsfrage beantwortet, die ihr in der Sache T 315/97 (ABI. EPA 1999, 554) vorgelegt worden war und wie folgt lautet: "Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchs-

(Article 99(1) EPC). This also applied at the appeal stage, since Article 107, first sentence, EPC did not provide otherwise. The board concluded that the original appellant under Article 107 EPC – having lost its legal capacity – could no longer be regarded as a party to the proceedings. The appeal had consequently lapsed and the proceedings were at an end.

## 1.2 Intervention

### 1.2.1 Admissibility of intervention

If the precise time of day at which the EPO received notice of withdrawal of appeal could be established, then withdrawal was effective from that moment. If the sole appellant's notice of withdrawal of appeal and a notice of intervention were filed by fax on the same day, the chronological order in which they arrived had to be taken into account, because for a notice of intervention to be valid the appeal proceedings had to be pending when it was filed (T 517/97, OJ EPO 2000, 515).

Article 105 EPC provided that an intervener should prove both that the patentee had requested that he cease alleged infringement of the patent **and** that he had instituted proceedings for a court ruling that he was not infringing the patent. Thus, where a letter was sent not to the allegedly infringing company but to an unrelated company which it was assumed was about to acquire it, the first requirement was not fulfilled and the interventions of both companies were therefore inadmissible (T 392/97).

## 2. Extent of scrutiny

### 2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

In G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) the Enlarged Board of Appeal answered the question referred to it in T 315/97 (OJ EPO 1999, 554), namely, "Must an amended claim which would put the **opponent** and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting

d'opposition (article 99(1) CBE). Il en va de même au stade du recours, dans la mesure où l'article 107, première phrase CBE ne prévoit rien de différent à cet égard. La chambre a conclu qu'ayant perdu sa capacité à être partie à toute procédure, le requérant initial selon l'article 107 CBE ne pouvait plus être considéré comme partie à la procédure. Par conséquent, l'instance s'étant éteinte, la procédure était close.

## 1.2 Intervention

### 1.2.1 Recevabilité de l'intervention

Si l'heure exacte dans la journée de la réception par l'OEB d'une déclaration de retrait du recours peut être établie, c'est à partir de ce moment précis que le retrait du recours prendra effet. Si une déclaration de retrait du recours par le seul requérant et une déclaration d'intervention sont faites par voie de télécopie en l'espace d'une même journée, l'ordre chronologique entre ces deux événements doit alors être pris en considération, puisqu'une déclaration d'intervention valable suppose que la procédure de recours est en instance au moment où celle-ci est produite (T 517/97, JO OEB 2000, 515).

L'article 105 CBE prévoit que l'intervenant doit apporter la preuve à la fois qu'il a été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée du brevet **et** qu'il a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Par conséquent, lorsqu'une lettre est envoyée non pas à la société qui est le contrefacteur présumé mais à une autre société sans aucun lien avec la première et dont il était supposé qu'elle était sur le point de l'acquérir, il n'est pas satisfait à la première exigence. Aussi les interventions des deux sociétés étaient-elles irrecevables (T 392/97).

## 2. Etendue de l'examen

### 2.1 Effet obligatoire des requêtes – pas de reformatio in peius

Dans la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381), la Grande Chambre de recours a répondu à la question dont elle avait été saisie dans la décision T 315/97 (JO OEB 1999, 554) et qui s'énonçait comme suit: "Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression

merkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den **der Einsprechende** und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?“ (Hervorhebung durch die Verfasser).

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß ein solcher Anspruch **grundsätzlich** zurückgewiesen werden müsse. Allerdings könne eine Ausnahme gemacht werden, wenn die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe. Eben dies hatte die Einspruchsabteilung in der betreffenden Sache im Einvernehmen mit dem Patentinhaber getan, der folglich durch die Entscheidung nicht beschwert war und selbst keine Beschwerde einlegen konnte. Der Beschwerdegegner/Patentinhaber hatte im Beschwerdeverfahren einen Hauptantrag eingereicht, der das hinzugefügte (und nicht zulässige) beschränkende Merkmal enthielt, sowie einen Hilfsantrag, in dem dieses Merkmal gestrichen war (wodurch der Anspruch erweitert wurde). Die Beschwerdekammer entschied, daß der Hauptantrag zurückgewiesen werden müsse, weil er die Erfordernisse des EPÜ nicht erfülle. Zudem müßte – wenn ungeachtet der besonderen Umstände des Falles der Grundsatz des Verschlechterungsverbots (Verbot der *reformatio in peius*) anzuwenden wäre – auch der Hilfsantrag zurückgewiesen werden, weil der Einsprechende/Beschwerdeführer durch diesen schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde. Der Kammer bleibe dann nichts anderes übrig, als das Patent zu widerrufen, wobei es für den Patentinhaber keinen Rechtsbehelf mehr gäbe. Somit hätte die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe, für den Patentinhaber die unmittelbare Folge, daß er endgültig jeglichen Schutz verlöre. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer wäre es unbillig, wenn dem Patentinhaber nicht eine faire Gelegenheit gegeben würde, die Folgen einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung zu mildern. Zur Beseitigung dieses Mangels sollte der Patentinhaber folgendes beantragen dürfen:

– in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung beschränken;

– falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprüng-

feature of the claim – be rejected?“ (emphasis added).

The Enlarged Board held that **in principle** such a claim must be rejected. However, an exception to this principle might be made where the opposition division had allowed an inadmissible amendment. In the case at issue the opposition division had done just that with the agreement of the proprietor, who was thus not adversely affected by the decision and unable to appeal. The respondent/proprietor had filed during the appeal proceedings a main auxiliary request including the added (and unallowable) limiting feature, and an auxiliary request deleting it (and thus widening the claim). The Board found that the main request had to be rejected because it did not meet the requirements of the EPC. Moreover, if the principle of *reformatio in peius* were to be applied without considering the specific circumstances of the case, the auxiliary request would also have to be rejected because it would put the opponent/appellant in a worse situation than if it had not appealed. The only possible course the board could then take would be to revoke the patent, there being no further remedy for the proprietor. The proprietor would thus definitively lose any protection as a direct consequence of an inadmissible amendment being held allowable by the opposition division. The Enlarged Board considered it inequitable for the patent proprietor not to be given a fair opportunity to mitigate the consequences of errors of judgment made by the opposition division. The patent proprietor should thus be allowed to file requests in order to overcome this deficiency, as follows:

– in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which limited the scope of the patent as amended;

– if such a limitation was not possible, for an amendment introducing one or more originally disclosed

d’une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l’**opposant** et unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours ?” (caractères gras ajoutés).

La Grande Chambre a considéré qu’il convient **en principe** de rejeter une telle revendication. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe dans le cas où la division d’opposition a admis une modification irrecevable. En l’espèce, la division d’opposition avait agi ainsi avec l’accord du titulaire de brevet. La décision de la division d’opposition ne faisait donc pas grief au titulaire du brevet, si bien que celui-ci n’était pas habilité à former un recours. L’intimé/titulaire du brevet avait produit, pendant la procédure de recours, une requête principale qui contenait la caractéristique restrictive supplémentaire (et irrecevable) ainsi qu’une requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée (de sorte que la portée de la revendication s’en trouvait étendue). La chambre a estimé que la requête principale devait être rejetée parce qu’elle ne répondait pas aux exigences de la CBE. En outre, si l’on devait appliquer le principe de la *reformatio in peius* sans examiner les circonstances particulières de l’affaire, il y aurait également lieu de rejeter la requête subsidiaire, parce qu’elle placerait l’opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours. La seule possibilité qui s’offrirait dès lors à la chambre serait de révoquer le brevet, le titulaire du brevet ne disposant d’aucun autre remède. Le fait que la division d’opposition juge admissible une modification irrecevable aurait donc pour conséquence directe que le titulaire du brevet perdrait définitivement toute protection. La Grande Chambre a considéré qu’il était injuste que le titulaire du brevet n’ait pas l’occasion d’atténuer les conséquences résultant d’erreurs de jugement de la part de la division d’opposition. Aussi le titulaire du brevet devrait-il être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter des requêtes comme suit :

– en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que modifié ;

– si une telle limitation s’avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plu-

lich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ erweitern;

– erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind und selbst wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt wird, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern sie nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt.

## 2.2 Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen

### 2.2.1 Im Einspruchsbeschwerdeverfahren

In der Sache **T 1070/96** war der Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ durch die erste Instanz von Amts wegen geprüft worden. Die Kammer stellte fest, daß sie befugt sei, über diesen Grund zu entscheiden. Da im Beschwerdeverfahren gerichtlich nachgeprüft werden soll, ob die Erstinstanzentscheidung rechtmäßig ist, sei es irrelevant, welcher der Einsprechenden einen bestimmten Einwand erhoben habe und ob eben dieser Einsprechende noch am Verfahren beteiligt sei, sofern sich die angefochtene Entscheidung mit diesem Einwand auseinandergesetzt habe.

Der Hinweis auf Artikel 100 c) EPÜ in einer angefochtenen Entscheidung impliziert jedoch noch nicht, daß der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt worden ist, wenn die angefochtene Entscheidung sich nicht eingehend mit diesem Einspruchsgrund auseinandergesetzt hat (**T 128/98**).

## 2.3 Ermittlung des Sachverhalts – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

In **T 385/97** entschied die Kammer folgendermaßen: Haben die Spruchkörper und/oder Parteien es in der ersten Instanz versäumt, hochrelevantes Material zu berücksichtigen, das in der EPA-Akte eindeutig enthalten ist und mit einem Einspruchsgrund zusammenhängt, so erstreckt sich die Zuständigkeit der Kammer auch auf die Beseitigung dieses Versäumnisses durch Berücksichtigung des Materials, wobei die verfahrensmäßigen Rechte der Parteien auf eine faire und gleiche Behandlung selbstverständlich gewahrt werden müssen. Dies entspreche nicht nur den Entscheidungen G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) der Großen Beschwerde-

features which extended the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC;

– finally, if such amendments were not possible, for deletion of the inadmissible amendment, but within the limits of Article 123(3) EPC, even if, as a result, the situation of the opponent/appellant was made worse.

## 2.2 Patentability requirements under examination

### 2.2.1 In opposition appeal proceedings

The first-instance decision under appeal in **T 1070/96** had examined the ground of insufficient disclosure of its own motion under Article 114(1) EPC. The board held that it was empowered to rule on this ground. Since appeal proceedings aimed at a judicial decision on the correctness of a decision of the department of first instance, it was irrelevant which opponent raised a particular objection or whether that particular opponent was still party to the proceedings, provided that the objection was dealt with in the decision under appeal.

However, the mere reference to Article 100(c) EPC in the decision under appeal did not imply that the corresponding ground for opposition had been introduced into the proceedings if the decision under appeal had not substantively addressed it (**T 128/98**).

## 2.3 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

The board held in **T 385/97** that if first-instance departments and/or parties failed to take account of highly relevant matter which was clearly available in the EPO file and which related to a ground of opposition, the board's competence extended to rectifying the position by consideration of that matter provided, of course, the parties' procedural rights to fair and equal treatment were respected. In the view of the board, this was not only consistent with Enlarged Board decisions G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), referred to by the respondent, but also incumbent on the board as the last instance in proceedings concerning the grant

sieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;

– enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE, même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant.

## 2.2 Examen des conditions de brevetabilité

### 2.2.1 Procédure de recours sur opposition

Dans l'affaire **T 1070/96**, la première instance avait examiné d'office, dans sa décision contestée, le motif de l'insuffisance de l'exposé conformément à l'article 114(1) CBE. La chambre a estimé qu'elle était habilitée à statuer sur ce motif. Dans la mesure où la procédure de recours vise à statuer sur le bien-fondé d'une décision rendue en première instance, peu importe quel est l'opposant qui a soulevé une objection particulière ou que l'opposant en question soit encore partie à la procédure, dès lors que cette objection a été traitée dans la décision contestée.

Cependant, une simple référence à l'article 100c) CBE dans la décision contestée ne signifie pas que le motif d'opposition correspondant a été introduit dans la procédure, si ce motif n'a pas été examiné en détail dans la décision contestée (**T 128/98**).

## 2.3 Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

Dans l'affaire **T 385/97**, la chambre a estimé que si les instances du premier degré et/ou les parties omettent de prendre en considération des éléments très pertinents et manifestement disponibles dans le dossier de l'OEB à propos d'un motif d'opposition, la chambre a compétence pour rectifier la position adoptée en tenant compte de ces éléments, à condition bien entendu que les droits procéduraux des parties à l'équité et à l'égalité de traitement soient respectés. De l'avis de la chambre, non seulement cela est conforme à la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) rendus par la Grande Chambre de recours et auxquels l'intimé a fait référence, mais la

kammer, auf die der Beschwerdegegner verwiesen habe; die Beschwerdekammer als letzte Instanz in Verfahren bezüglich der Erteilung von europäischen Patenten bzw. ihrer Aufrechterhaltung bei einem Einspruch sei hierzu auch verpflichtet.

In der Sache **T 855/96** wurde ausgeführt, daß es dem Rechtsfrieden sowie der Akzeptanz der Entscheidungen der Beschwerdekammern dient und der Bedeutung dieser Kammern als der einzigen gerichtlichen Instanz, die über die Patentierbarkeit des Patents mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten entscheidet, Rechnung trägt, wenn diese Entscheidungen den gesamten im Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff berücksichtigen. Ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument sollte daher berücksichtigt werden, wenn es nicht völlig irrelevant ist und seine Berücksichtigung verfahrensökonomisch vertretbar ist. Die nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegten Gegenhaltungen wurden daher als rechtzeitig eingereicht angesehen.

### 3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

Im Verfahren **T 445/98** ging es um die Frage, ob die Zahlung der Beschwerdegebühr unter Verwendung des Formblatts 1010 mit der Einreichung einer Beschwerde gleichgesetzt werden könne. Der Kammer zufolge geht aus den Entscheidungen J 19/90 und T 371/92 hervor, daß die bloße Einrichtung der Beschwerdegebühr unter Verwendung dieses Formblatts keine Beschwerdeschrift darstellt. Der Einsprechende berief sich auf die Entscheidung T 275/86. Die Kammer hielt diese jedoch für eine überholte, isolierte Entscheidung, die nicht ausreiche, um Zweifel an der späteren, in sich stimmigen ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufkommen zu lassen, wie sie in jüngeren und diesbezüglich angemessen begründeten Entscheidungen zum Ausdruck komme, insbesondere in J 19/90 und T 371/92, denen die Entscheidung T 460/95 folge.

Hinsichtlich der sich daraus ergebenden Konsequenzen stellte die Kammer fest, daß Artikel 108 EPU zwei Stadien einer Beschwerde unterscheidet. Das erste Stadium betreffe die Existenz der Beschwerde, die zweierlei voraussetze: Die

or maintenance under opposition of European patents.

**T 855/96** found that it would discourage protracted litigation, enhancing acceptance of the boards' decisions and their standing as the only judicial body ruling on patentability with effect for all the designated contracting states, if those decisions were based on all material submitted during the appeal proceedings. A document presented in such proceedings should therefore be taken into account if it was not completely irrelevant or at odds with considerations of procedural economy. Accordingly, the citations filed after the end of the opposition period were deemed to have been filed in time.

### 3. Filing and admissibility of the appeal

In **T 445/98**, it had to be decided whether the payment of the appeal fee using Form 1010 could be regarded as equivalent to the filing of a notice of appeal. In the board's judgment, it resulted from decisions J 19/90 and T 371/92 that the sole payment of the appeal fee using this form did not constitute a notice of appeal. The opponent quoted decision T 275/86. However, the board considered that decision T 275/86 was in this respect an old and isolated decision which was not sufficient to throw doubt on the subsequent consistent and established case law of the boards of appeal as it appeared from recent, and on this specific aspect properly reasoned, decisions such as in particular J 19/90 and T 371/92, followed by T 460/95.

With regard to the consequences deriving therefrom, the board considered that Article 108 EPC distinguished two stages of the appeal; the first stage related to the existence of the appeal which required two conditions; the notice of appeal must be

chambre est également tenue d'agir ainsi en tant que dernière instance dans une procédure portant sur la délivrance d'un brevet européen ou son maintien après opposition.

Dans l'affaire **T 855/96**, la chambre a estimé qu'il serait bon que les décisions des chambres de recours prennent en considération toutes les questions litigieuses qui leur sont soumises dans le cadre d'une procédure de recours, ceci permettant de prévenir les litiges ou de les régler de manière à éviter d'autres contestations, de mieux faire accepter les décisions des chambres de recours et de tenir compte du rôle important que jouent ces dernières du fait qu'elles constituent la seule instance juridictionnelle compétente pour statuer sur la validité d'un brevet produisant ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Un document produit au stade de la procédure de recours devrait donc être pris en considération lorsque cela se justifie du point de vue de l'économie de la procédure et que le document en question présente quelque pertinence pour la procédure. Aussi les antériorités produites après l'expiration du délai d'opposition ont-elles en l'espèce été considérées comme produites en temps utile.

### 3. Formation et recevabilité du recours

Dans l'affaire **T 445/98**, il y avait lieu de déterminer si le paiement de la taxe de recours au moyen du formulaire 1010 pouvait être assimilé à la formation d'un recours. De l'avis de la chambre, il résulte des décisions J 19/90 et T 371/92 que le seul paiement de la taxe de recours au moyen de ce formulaire ne constitue pas un acte de recours. L'opposant a cité la décision T 275/86. La chambre a cependant estimé que cette décision était ancienne et isolée, et qu'elle ne suffisait pas à remettre en cause la jurisprudence constante qui a été développée ultérieurement par les chambres de recours, ainsi qu'elle ressort des décisions récentes et bien motivées, telles qu'en particulier les décisions J 19/90 et T 371/92, suivies de la décision T 460/95.

Quant aux conséquences qui en découlent, la chambre a estimé que l'article 108 CBE distingue deux étapes dans le recours. La première étape porte sur l'existence du recours et contient deux conditions, à savoir que le recours doit être formé par

Beschwerde sei innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzu legen, und es müsse die Beschwerdegebühr entrichtet worden sein. Erst wenn beide Erfordernisse des Artikels 108 EPÜ erfüllt seien, gelte die Beschwerde als eingelegt, d. h. liege eine Beschwerde vor. Das zweite Stadium der Beschwerde, das die Frage der Zulässigkeit betreffe, könne nur eintreten, wenn eine Beschwerde vorliege. Gelte eine Beschwerde als nicht eingelegt, so stelle sich die Frage der Zulässigkeit dagegen gar nicht.

Nach Auffassung der Kammer ist die Unterscheidung zwischen einer Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, und einer unzulässigen Beschwerde relevant für die Frage, ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Gelte die Beschwerde als nicht eingelegt, so müsse die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden, da die Gebühr ihren Verwendungszweck nicht erfüllen konnte. Bei einer nicht zulässigen Beschwerde sei es dagegen prinzipiell nicht möglich, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da laut Regel 67 EPÜ die Rückzahlung anzuordnen sei, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben werde.

Nachdem in der betreffenden Sache eine der beiden Voraussetzungen des Artikels 108 EPÜ für die Existenz der Beschwerde nicht erfüllt war – die Beschwerde wurde nicht rechtzeitig eingelegt –, lag keine Beschwerde vor, und die Gebühr, die ohne Rechtsgrundlage für die Zahlung entrichtet worden war, mußte zurückgezahlt werden.

### 3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist nach Artikel 106 (1) EPÜ, daß eine Entscheidung vorliegt. Ob ein Schriftstück eine "Entscheidung" ist, hängt von seinem Inhalt und nicht von seiner Form ab (T 263/00). Eine Mitteilung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wird, daß ordnungsgemäß Einspruch eingelegt wurde und daß über den Einspruch in der mündlichen Verhandlung entschieden werde, stellt keine Entscheidung zur Beendigung des Ex-parte-Verfahrens und zur Eröffnung des Inter-partes-Einspruchsverfahrens dar, da eine solche Entscheidung im EPÜ nicht vorgesehen ist. Und selbst wenn es sich bei dem fraglichen Schriftstück um eine Entscheidung handeln würde,

filed in writing at the European Patent Office within two months of the date of notification of the decision appealed from, and the fee for appeal must have been paid. Only if the appeal fulfilled these two requirements of Article 108 EPC was it deemed to have been filed, ie the appeal was in existence. The second stage of appeal, which related to the issue of admissibility could only come into effect where an appeal was in existence. On the contrary, where the appeal was deemed not to have been filed, the issue of admissibility did not even arise.

In the board's judgment, the distinction between an appeal not deemed to have been filed and an inadmissible appeal was relevant for the issue of reimbursement of the appeal fee. When the appeal was deemed not to have been filed, the appeal fee had to be reimbursed since the purpose of this fee could not be achieved. On the contrary, when an appeal was inadmissible it was on principle not possible to repay the appeal fee because Rule 67 EPC stated that the reimbursement should be ordered where the board of appeal deemed the appeal to be allowable.

As regards the case in question, since one of the two requirements of Article 108 EPC relating to the existence of the appeal was not fulfilled in that the notice of appeal was not filed in due time, the appeal did not exist and the fee paid, in the absence of any legal basis for its payment, had to be reimbursed.

### 3.1 Appealable decisions

Under Article 106(1) EPC, one prerequisite for the admissibility of an appeal is the existence of a decision. In T 263/00, the board pointed out that whether or not a document was a "decision" depended on its content and not on its form. A communication from the opposition division finding that an opposition had been validly filed and stating that the decision would be taken on that point at the oral proceedings, did not constitute a decision to end the ex parte procedure and start the inter partes opposition procedure, no such decision being foreseen by the EPC. Even if it were a decision it would be an interlocutory one appealable only together with the final decision, unless the decision itself allowed

écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision, et la taxe de recours doit être acquittée. Ce n'est que si le recours satisfait à ces deux exigences de l'article 108 CBE qu'il est réputé formé, à savoir qu'il existe. La deuxième étape du recours, qui porte sur sa recevabilité, est subordonnée à l'existence du recours. Si le recours n'est pas considéré comme formé, la question de la recevabilité ne se pose même pas.

De l'avis de la chambre, la distinction opérée entre un recours qui n'est pas considéré comme formé et un recours irrecevable est importante pour la question du remboursement de la taxe de recours. Lorsque le recours n'est pas considéré comme formé, il y a lieu de rembourser la taxe de recours, dans la mesure où celle-ci n'a pas pu remplir son but. Lorsqu'au contraire un recours est irrecevable, il n'est en principe pas possible de rembourser la taxe de recours, car en vertu de la règle 67 CBE, le remboursement est ordonné lorsque la chambre de recours fait droit au recours.

En l'espèce, l'une des deux exigences de l'article 108 CBE attachée à l'existence du recours n'étant pas remplie, dans la mesure où le recours n'avait pas été formé en temps utile, le recours n'existait pas, si bien qu'en l'absence de toute base juridique justifiant le paiement de la taxe de recours, il y avait lieu de rembourser la taxe qui avait été acquittée.

### 3.1 Décisions susceptibles de recours

L'article 106(1) CBE pose comme préalable à la recevabilité d'un recours qu'il existe une décision. Dans l'affaire T 263/00, la chambre a fait observer que la question de savoir si un document constitue ou non une "décision" dépend de son contenu et non de sa forme. Une notification de la division d'opposition constatant qu'une opposition a été valablement formée et informant les parties qu'une décision serait prise sur ce point à la procédure orale ne constitue pas une décision de mettre fin à la procédure ex parte et d'engager une procédure d'opposition inter partes, une telle décision n'étant pas prévue dans la CBE. Même s'il s'agissait d'une décision, ce serait tout au plus une décision

wäre es eine Zwischenentscheidung, die nur zusammen mit der Endentscheidung angefochten werden könnte, es sei denn, in der Zwischenentscheidung würde die gesonderte Beschwerde ausdrücklich zugelassen. Somit lag keine beschwerdefähige Entscheidung vor, und die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

Andererseits ist eine Beschwerde zulässig, wenn sie sich gegen ein Schreiben eines Formalprüfers richtet, mit dem ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, weil er nicht innerhalb der Neunmonatsfrist eingelegt wurde. Es sei unerheblich, daß das Schreiben formal betrachtet nicht den Charakter einer "Entscheidung" habe – bei der Frage, ob eine Entscheidung vorliegt, kommt es nämlich nicht auf die Form des Aktes an, sondern darauf, worum es sich in der Sache handelt. Es spiele auch keine Rolle, daß nicht die Einspruchsabteilung selbst, sondern für diese der Formalprüfer entschieden habe, da dies auf der amtsinternen Geschäftsverteilung beruht und der Geschäfts erleichterung diene (T 1062/99).

Die von Amts wegen erfolgte Berichtigung der Niederschrift einer mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung kann nicht unmittelbar mit der Beschwerde angegriffen werden (T 231/99).

In J 16/98 folgte die Kammer der Entscheidung G 1/97, derzufolge die Rechtsabteilung die Eintragung eines Antrags in das Europäische Patentregister nicht veranlassen darf, wenn dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes gestützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA gerichtet ist (s. auch J 3/98).

### 3.2 Beschwerdeberechtigung

#### 3.2.1 Beschwerdeberechtigung – Beschwer

In T 473/98 (ABI. EPA 2001, 231) bezeichnete die Kammer es als angemessen, wenn eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerpruchsentscheidung als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, mit denen sich eine Zurückverweisung vermeiden läßt, falls der Widerruf des Patents in der Beschwerdeinstanz nicht bestätigt wird. Ein Einsprecher sei durch derartige in die Wider-

separate appeal. There was thus no appealable decision and the appeal was inadmissible.

An appeal was however admissible if directed against a formalities officer's letter rejecting the opposition as inadmissible because it was not filed within the nine-month time limit. It did not matter whether formally the letter was a "decision"; what counted was its substance, not its form. Nor did it matter that the decision was taken not by the opposition division but by a formalities officer on its behalf, that being in accordance with the allocation of duties devised by the EPO for its own operational efficiency (T 1062/99).

A correction to minutes of oral proceedings made on the initiative of the opposition division was not directly appealable (T 231/99).

In J 16/98 the Board followed G 1/97, according to which the Legal Division had to refrain from ordering that requests be entered in the Register of European Patents if the requests, in whatever form, were in fact based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal (see also J 3/98).

### 3.2 Entitlement to appeal

#### 3.2.1 Entitlement to appeal – party adversely affected

In T 473/98 (OJ EPO 2001, 231) the board held that it was appropriate for an opposition division to include in the reasons for a revocation decision, by way of obiter dicta, findings which could obviate remittal in the event of the revocation being reversed on appeal. An opponent was not adversely affected by such findings favourable to the proprietor included in a revocation decision (and nor was

intermédiaire, laquelle ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. Par conséquent, faute de décision susceptible de recours, le recours était irrecevable.

En revanche, le recours est recevable lorsqu'il est dirigé contre une lettre d'un agent des formalités rejetant l'opposition comme irrecevable au motif qu'elle n'a pas été formée dans le délai prévu de neuf mois. Peu importe à cet égard que d'un point de vue formel, la lettre n'ait pas le caractère d'une "décision". En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer si un document est une décision, ce qui compte ce n'est pas la forme de l'acte, mais le fond. Peu importe également que la décision n'ait pas été prise par la division d'opposition, mais par l'agent des formalités pour le compte de cette dernière, car cette façon de procéder relève de la répartition interne des attributions et vise à faciliter le fonctionnement de la division d'opposition (T 1062/99).

Une correction apportée d'office par la division d'opposition au procès-verbal d'une procédure orale ne peut pas être directement contestée par voie de recours (T 231/99).

Dans l'affaire J 16/98, la chambre a suivi la décision G 1/97, selon laquelle la division juridique doit s'abstenir de prescrire l'inscription de requêtes au Registre européen des brevets s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, ces requêtes sont fondées en réalité sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours (cf. également la décision J 3/98).

### 3.2 Personnes admises à former le recours

#### 3.2.1 Personnes admises à former le recours – Grief

Dans l'affaire T 473/98 (JO OEB 2001, 231), la chambre a estimé qu'il était normal qu'une division d'opposition fasse figurer, par le biais d'une opinion incidente, parmi les motifs d'une révocation du brevet, des conclusions qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la révocation du brevet serait annulée au stade du recours. Il ne peut être considéré que les conclu-



rufsentscheidung aufgenommene Feststellungen zugunsten des Patentinhabers nicht beschwert (und für den Beschwerdeführer sei diesbezüglich eine *reformatio in peius* ebensowenig ausgeschlossen).

In **T 542/96** bestritt der Beschwerdeführer die Befugnis der Kammer, über die Einwände des Beschwerdegegners in bezug auf ausreichende Offenbarung und Neuheit zu entscheiden, und berief sich darauf, daß die Einspruchsabteilung diese Fragen zu seinen Gunsten entschieden habe. Hätte der Beschwerdegegner die Absicht gehabt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten, so hätte er eine eigene Beschwerde einlegen müssen. Da er dies unterlassen habe, stehe nur die Frage der erfindерischen Tätigkeit im Beschwerdeverfahren zur Debatte.

Die Kammer folgte dieser Auffassung nicht. Nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die am Verfahren beteiligt waren, soweit sie durch eine Erstinstanzentscheidung beschwert sind. Ein Beteiligter sei dann beschwert, wenn seinen Anträgen in einer Entscheidung nicht entsprochen worden sei. Vorliegend sei das Patent dem Antrag des Beschwerdegegners entsprechend widerrufen worden. Dieser sei daher nicht befugt gewesen, Beschwerde einzulegen.

In **T 543/99** urteilte die Kammer wie folgt: Da der Einspruch des an zweiter Stelle genannten Einsprechenden von Anfang an unzulässig und die Gesellschaft daher nicht ordnungsgemäß am Einspruchsverfahren beteiligt gewesen sei, könne sie durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung auch nicht beschwert sein und sei somit nicht beschwerdeberechtigt (Artikel 107 EPÜ).

### 3.3 Beschwerdebeurteilung

In **T 644/97** entschied die Kammer, daß es der Zulässigkeit der Beschwerde nicht entgegensteht, wenn in der Beschwerdebeurteilung den Einlassungen vor der Einspruchsabteilung nichts hinzugefügt wird. Würde für die Zulässigkeit einer Beschwerde zur Voraussetzung gemacht, daß neue Argumente vorgebracht werden, so würde damit impliziert, daß die angefochtene Entscheidung richtig gewesen sei. Ebenso wenig sei es erforderlich, daß die Beschwerde große Erfolgsaussichten habe. Darüber hinaus könne

the proprietor as sole appellant protected against *reformatio in peius* in respect of such findings).

In **T 542/96** the appellant disputed the power of the board to decide on the respondent's objections to sufficiency of disclosure and novelty, arguing that the opposition decision had decided these issues in its favour. If the respondent had intended to challenge the opposition division's position it should have filed a separate appeal. As it had not, only the question of inventive step was at issue in the appeal proceedings.

The board disagreed. Under Article 107, first sentence, EPC a party could appeal only if it was adversely affected by the decision of the department of first instance. A party was adversely affected if a decision did not accede to its requests. Here, the patent had been revoked in accordance with the respondent's request. Therefore, the respondent was not in a position to file an appeal.

In **T 543/99** the board found that since the opposition of the second named opponent was inadmissible ab initio and the company had therefore not been a proper party to the opposition proceedings, that company could not be adversely affected by the decision of the opposition division and so could not appeal against it (Article 107 EPC).

### 3.3 Statement of grounds of appeal

In **T 644/97** the board held that the fact that the points made in the statement of grounds of appeal did not go beyond those made before the opposition division did not render the appeal inadmissible. Requiring new arguments to be submitted for an appeal to be admissible would imply that the appealed decision must have been correct. Nor need the appeal have a strong prospect of success. Moreover, the subsequent withdrawal of a relevant objection already substantiated in the statement of grounds of appeal could

sions favorables au titulaire du brevet figurant dans une décision révoquant le brevet ne font pas droit aux prétentions de l'opposant (et le titulaire du brevet agissant en tant qu'unique requérant n'est pas à l'abri d'une *reformatio in peius* par rapport à ces conclusions).

Dans l'affaire **T 542/96**, le requérant a contesté la compétence de la chambre pour statuer sur les objections soulevées par l'intimé à l'encontre de la suffisance de l'exposé et de la nouveauté, au motif que la division d'opposition avait déjà tranché ces questions en sa faveur. Si l'intimé avait eu l'intention de contester la position de la division d'opposition, il aurait dû former un recours indépendant. Comme il ne l'a pas fait, seule la question de l'activité inventive était en litige dans la procédure de recours.

La chambre s'est déclarée en désaccord sur ce point. En vertu de l'article 107, première phrase CBE, une partie ne peut former un recours que si la décision rendue en première instance n'a pas fait droit à ses prétentions. Une décision ne fait pas droit aux prétentions d'une partie lorsqu'elle n'accède pas à ses requêtes. En l'espèce, le brevet avait été révoqué conformément à la requête de l'intimé. Ce dernier n'était donc pas habilité à former un recours.

Dans l'affaire **T 543/99**, la chambre a estimé que l'opposition formée par l'opposant cité en deuxième position étant irrecevable dès l'origine et la société n'ayant donc pas été partie à la procédure d'opposition, on ne peut considérer que la décision de la division d'opposition n'a pas fait droit aux prétentions de cette société, si bien que celle-ci n'était pas habilitée à former un recours (article 107 CBE).

### 3.3 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre a estimé que le fait que les arguments présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours n'allaient pas au-delà de ceux développés devant la division d'opposition n'emportait pas l'irrecevabilité du recours. Si la présentation de nouveaux arguments devait être une condition de recevabilité, cela impliquerait que la décision contestée était forcément correcte. Il n'est pas non plus nécessaire que le recours ait une bonne perspective de succès. Enfin, le retrait ultérieur d'une objection pertinente dévelop-

die nachträgliche Zurücknahme eines relevanten Einwands, der bereits in der Beschwerdebegründung substantiiert wurde, die Zulässigkeit der eingelegten Beschwerde nicht rückwirkend beeinträchtigen.

In **T 733/98** (s. S. 54) wies die Kammer darauf hin, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Beschwerdebegründung die rechtlichen und tatsächlichen Gründe zu nennen sind, auf die sich der Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung stützt. Damit die Beschwerde zulässig ist, muß sich die Beschwerdebegründung daher – von wenigen Ausnahmen abgesehen – mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Da vorliegend in der Beschwerdebegründung nicht auf die Begründung der Entscheidung eingegangen wurde (und insbesondere darauf, daß keine Einverständniserklärung mit der Fassung, die als Grundlage für die Erteilung eines europäischen Patents hätte dienen können, abgegeben wurde), sondern nur auf die Zulässigkeit und Gewährbarkeit von neuen Ansprüchen gemäß den Anträgen, die der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebegründung eingereicht hatte, gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß die Beschwerdebegründung den Anforderungen des Artikels 108 dritter Satz EPÜ nicht genüge.

Ebenso wenig reicht es aus, einfach nur auszuführen, daß die angefochtene Entscheidung falsch ist. Ein Beschwerdeführer wird seiner Pflicht zur Angabe der rechtlichen und tatsächlichen Gründe, aus denen die Rechtmäßigkeit der Entscheidung bestritten wird, nicht gerecht, wenn er in der Beschwerde nur allgemein auf seine Ausführungen im vorhergehenden Einspruchsverfahren verweist und nur einen Teil der Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung angreift, ohne Argumente oder besondere rechtliche oder tatsächliche Gründe dafür anzuführen, daß die Entscheidung aufgehoben werden sollte (**T 500/97**). Siehe auch **T 283/97**.

Eine Begründung, die pauschal auf ein in der ersten Instanz vorgelegtes Vorbringen verweist, wird grundsätzlich als nicht ausreichend im Sinne von Artikel 108 Satz 3 EPÜ angesehen. Bei den wenigen Entscheidungen, in denen ein solches Vorbringen als mögliche Begründung für eine zulässige Beschwerde anerkannt wurde, handelt es sich um Sonderfälle, bei denen sich das Vorbringen in der Vorinstanz bereits in ausrei-

not retrospectively detract from the admissibility of the appeal as filed.

The board in **T 733/98** (see page 54) stressed that the established case law of the boards of appeal was that the grounds of appeal should specify the legal and factual reasons on which the case for setting aside the decision under appeal was based. Thus, in order for the appeal to be admissible, a statement setting out the grounds of appeal had to deal with the reasons given for the decision under appeal, with some few exceptions. As the statement of the grounds of appeal did not deal with the reasons given for the decision (namely that no approval had been received of the text which could serve as a basis for the grant of a European patent), but only with the issues of the admissibility and allowability of new claims according to the appellant's requests filed with the statement, the board concluded that the statement of grounds did not meet the requirements of Article 108, third sentence, EPC.

Similarly, it was not sufficient merely to indicate that the decision under appeal was wrong. An appellant had not fulfilled his obligation to state the legal and factual grounds which constitute the basis of his challenge to the validity of the decision if his appeal only made a general reference to his submissions in the earlier opposition proceedings and merely contested a reason given in the first-instance decision without providing any supporting arguments or specific legal or factual reasons why that decision should be set aside (**T 500/97**). See also **T 283/97**.

Grounds which merely referred in general terms to first-instance submissions were not sufficient for the purposes of Article 108, third sentence, EPC. The few decisions recognising such submissions as possible grounds for an admissible appeal concerned special cases in which the arguments presented at first instance already adequately addressed the grounds underlying the contested decision. Whether a statement of

pée dans le mémoire exposant les motifs du recours ne peut pas, a posteriori, rendre irrecevable le recours tel qu'il a été formé.

Dans l'affaire **T 733/98** (cf. page 54), la chambre a souligné que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le mémoire du recours doit préciser les motifs de fait et de droit qui justifieraient l'annulation de la décision contestée. Par conséquent, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit traiter les motifs sur lesquels est basée la décision contestée, à quelques exceptions près. Etant donné que dans son mémoire, le requérant n'avait pas traité les motifs de cette décision (à savoir le fait que l'Office n'avait pas reçu d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet européen), mais uniquement les questions de la recevabilité et de l'admissibilité des nouvelles revendications présentées dans les requêtes qu'il avait produites avec son mémoire, la chambre a conclu que le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 108, première phrase CBE.

De même, il ne suffit pas d'indiquer que la décision attaquée n'est pas correcte. Un requérant ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite d'exposer les motifs de droit et de fait sur la base desquels il conteste la validité de la décision, dès lors que le recours se borne à faire une référence générale aux moyens développés par le requérant dans la procédure d'opposition qui a précédé, et à contester un seul motif de la décision rendue en première instance, sans fournir le moindre argument ou le moindre motif de fait ou de droit qui justifierait l'annulation de la décision (**T 500/97**). Cf. également la décision **T 283/97**.

En principe, un mémoire qui se réfère d'une manière générale aux moyens développés en première instance est considéré comme insuffisant au regard de l'article 108, troisième phrase CBE. Les quelques décisions où les chambres ont estimé qu'une telle façon de motiver le recours était suffisante aux fins de la recevabilité du recours, portent sur des cas particuliers dans lesquels les moyens développés en première instance trai-

chendem Maße mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt hatte. Ob eine Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen von Artikel 108 EPÜ entspricht, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden (T 165/00).

#### 4. Zurückverweisung an die erste Instanz

In T 473/98 (ABI. EPA 2001, 231) stellte die Kammer fest, daß es im Sinne der allgemeinen Verfahrensökonomie und -effizienz durchaus angemessen und wünschenswert ist, wenn eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung gemäß Artikel 102 (1) EPÜ, bei der sie die standardisierte Entscheidungsformel verwendet, als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, mit denen sich eine Zurückverweisung vermeiden läßt, falls der Widerruf des Patents in der Beschwerdeinstanz nicht bestätigt wird.

Ebenso wurde in T 915/98 festgestellt, daß es zwar formal gesehen korrekt sein könne, wenn die Einspruchsabteilung sich auf die Erörterung einiger Fragen beschränke, daß die Kammer dem mit Blick auf die Gesamteffizienz jedoch nicht beipflichten könne. Hätte die Einspruchsabteilung über die weiteren Fragen – Neuheit und erfinderische Tätigkeit – entschieden oder zumindest eine begründete Stellungnahme dazu abgegeben, so wäre es der Kammer unter Umständen möglich gewesen, in dieser Sache eine abschließende Entscheidung zu treffen, anstatt sie zurückverweisen zu müssen. Durch diese Art der Aufteilung des Verfahrens werde dieses nur verlängert, und den Beteiligten wie auch dem EPA entstünden unnötige Kosten.

In T 275/99 stellte die Kammer fest, rein verfahrensrechtlich sei nichts dagegen einzuwenden, daß die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung die Frage der erfinderischen Tätigkeit offen gelassen habe. Diese Frage sei von der Prüfungsabteilung jedoch in der amtlichen Mitteilung gemäß Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ angesprochen worden, in der festgestellt wurde, daß das der Erfindung zugrunde liegende Problem auf naheliegende Weise hätte gelöst werden können. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit müsse aber eindeutig im Rahmen eines systematischen Vorgehens erfolgen. Daher hielt es die Kammer für angemessen, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

grounds met the requirements of Article 108 EPC could only be decided on a case-by-case basis (T 165/00).

#### 4. Remittal to the department of first instance

In T 473/98 (OJ EPO 2001, 231) the board held that it was 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.

Similarly, in T 915/98, it was stated that although limiting the issues before the opposition division might be correct from a formal point of view, the board disagreed with it with regard to overall efficiency. Had the opposition division decided – or at least given a reasoned opinion – on the other questions of novelty and inventive step, the board might well have been able to take a final decision on the case at this point instead of having to remit it. According to the board, splitting up the proceedings in this way only prolonged the procedure and might cause unnecessary costs both for the parties and for the EPO.

In T 275/99 the board stated that, from a purely procedural point of view, no objection could be made to the fact that the examining division had left open in the appealed decision the issue of inventive step. It went on to say, however, that the question of inventive step had been raised by the examining division in the official communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC, where it was stated that the problem underlying the present invention could have been solved in an obvious way. The assessment of inventive step clearly had to be carried out on the basis of a systematic approach. The board thus found it appropriate to remit the case to the department of first instance.

tent suffisamment les motifs décisifs de la décision attaquée. La question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours satisfait aux exigences minimales de l'article 108 CBE ne peut être tranchée qu'en fonction des circonstances de l'espèce (T 165/00).

#### 4. Renvoi en première instance

Dans l'affaire T 473/98 (JO OEB 2001, 231), la chambre a estimé qu'il était tout à fait normal et souhaitable, dans un souci d'efficacité d'ensemble de la procédure, qu'une division d'opposition fasse figurer, par le biais d'une opinion incidente, parmi les motifs de révocation du brevet qu'elle a prononcée en application de 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 révocation du brevet serait annulée au stade du recours.

De même, dans l'affaire T 915/98, la chambre a estimé que si d'un point de vue formel, la division d'opposition pouvait se limiter à examiner certaines questions, la chambre n'était quant à elle pas d'accord sur ce point au regard de l'efficacité globale. Si la division d'opposition avait tranché les autres questions de la nouveauté et de l'activité inventive, ou au moins émis un avis motivé, la chambre aurait probablement pu rendre une décision finale à ce stade, au lieu de devoir renvoyer l'affaire à la première instance. De l'avis de la chambre, diviser ainsi la procédure ne fait que la prolonger et peut entraîner des frais supplémentaires inutiles pour les parties et l'OEB.

Dans l'affaire T 275/99, la chambre a déclaré que le fait que la division d'examen avait laissé en suspens la question de l'activité inventive dans la décision contestée n'appelait aucune objection d'un point de vue purement procédural. Cependant, cette question avait été soulevée par la division d'examen dans la notification officielle établie au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, dans laquelle il était précisé que le problème à la base de la présente invention aurait pu être résolu d'une manière évidente. Or, il convient à l'évidence d'appliquer une approche méthodique lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive. Par conséquent, la chambre a jugé nécessaire de renvoyer l'affaire à la première instance.

In **T 869/98** wurde die angefochtene Entscheidung einzig und allein mit mangelnder Neuheit begründet, wobei offen geblieben war, ob die übrigen Anforderungen des EPÜ erfüllt waren. Obwohl es Beschwerdeführer wie auch Beschwerdegegner vorgezogen hätten, wenn die Kammer in der Sache endgültig entschieden hätte, anstatt sie an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, lehnte die Kammer dies mit dem Hinweis ab, es sei normalerweise nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren aufgeworfen worden seien. Der Großen Beschwerdekammer zufolge besteht der Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens darin, der unterlegenen Partei Gelegenheit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten. Da im schriftlichen Beschwerdeverfahren keinerlei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erfolgt sei, hielt es die Kammer für angemessen, die Sache in Ausübung des ihr gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zustehenden Ermessens zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Demgegenüber hielt die Kammer in **T 887/98** eine Zurückverweisung insofern für nicht gerechtfertigt, als dem Anmelder/Beschwerdeführer zwei Instanzen zur Verfügung gestanden hätten und er reichlich Zeit gehabt hätte, ein Dokument (D2) vor der mündlichen Verhandlung zu studieren. Darüber hinaus habe die Prüfungsabteilung aufgrund eines anderen Dokuments auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt, so daß die Einführung von D2 in die Auseinandersetzung vor dieser Instanz an deren Entscheidung nichts ändern konnte. Aus diesen Gründen sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie wies die Kammer das Zurückverweisungsgesuch des Beschwerdeführers zurück.

Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hat die Kammer die Angelegenheit an die Erstinstanz zurückzuverweisen, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, daß besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen. In **T 914/98** sahen die Beschwerdegegner solche Gründe als gegeben an, weil gegen die Beschwerdeführer vor deutschen Gerichten ein Patentverletzungsverfahren eingeleitet worden war. Sie machten geltend, daß die unvermeidliche, durch eine Zurückverweisung bedingte Verzögerung des Verfahrens bis zum Erlaß eines Endurteils sie in der Ausübung ihrer

In **T 869/98** the decision under appeal was based solely on the ground of lack of novelty, it still having to be assessed whether the other requirements of the EPC were satisfied. Although both the appellant and the respondents wished the board to make a final decision rather than remit the case to the opposition division, the board refused, pointing out that it was not normally the function of the board to consider and decide upon questions raised for the first time during the appeal proceedings. According to the Enlarged Board of Appeal, the main purpose of appeal proceedings was to give the losing party the opportunity to challenge the decision of the opposition division. As there had been no assessment of inventive step at all during the written appeal proceedings, the board considered it appropriate to exercise its discretion under Article 111(1) EPC to refer the case back to the opposition division for further prosecution.

In **T 887/98**, on the other hand, the board held that remittal was not justified: *pace* the applicant/appellant, he had indeed been able to put forward his arguments in proceedings at both first and second instance, and had been given plenty of time to study a document (D2) before the oral proceedings. Furthermore, the examining division had found another document to be prejudicial to inventive step, so introducing D2 into the proceedings before it would not affect its decision. For these reasons, plus considerations of procedural economy, the board refused the appellant's request for remittal.

Article 10 RPBA requires a board to remit a case to the department of first instance if fundamental deficiencies are apparent in the first-instance proceedings, unless special reasons present themselves for doing otherwise. In **T 914/98** the respondents saw such a reason, in that infringement proceedings against the appellants had been opened before the German courts. They argued that in the event of remittal the unavoidable delay in reaching a final decision would seriously disadvantage them in the exercise of their rights deriving from the patent. The board held that the fundamental right of the appellants to a fair hearing before the

Dans l'affaire **T 869/98**, la décision contestée était uniquement fondée sur le motif de l'absence de nouveauté, les autres conditions prévues par la CBE n'ayant pas encore été examinées. Bien que le requérant et l'intimé aient souhaité que la chambre rende une décision finale plutôt que de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, la chambre a refusé au motif qu'il n'appartient normalement pas à une chambre de recours d'examiner et de trancher des questions soulevées pour la première fois au stade du recours. Selon la Grande Chambre de recours, la finalité de la procédure de recours est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Etant donné que la question de l'activité inventive n'avait absolument pas été abordée dans le cadre de la procédure de recours écrite, la chambre a jugé nécessaire d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner.

En revanche, dans la décision **T 887/98**, la chambre a déclaré qu'en l'espèce, un renvoi ne se justifiait pas, dans la mesure où, d'une part, contrairement aux allégations du demandeur celui-ci a bel et bien bénéficié de deux instances et a eu largement le temps d'étudier un document (D2) avant la procédure orale, et d'autre part, la division d'examen ayant conclu à l'absence d'activité inventive au vu d'un autre document, l'introduction de D2 dans la discussion devant cette instance ne changerait rien à sa décision. Pour ces raisons, auxquelles s'ajoutaient des raisons d'économie de procédure, la chambre a rejeté la demande de renvoi de la requérante.

En vertu de l'article 10 RPCR, lorsque la procédure de recours est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Dans l'affaire **T 914/98**, l'intimé a estimé qu'il existait en l'espèce une telle raison de s'opposer à un renvoi, dans la mesure où une action en contrefaçon avait été engagée à l'encontre du requérant devant les juridictions allemandes. En effet, il a fait valoir que le retard inévitable qu'il subirait avant qu'une décision finale ne soit prononcée, auquel s'ajouterait le renvoi, lui porterait gravement préjudice dans l'exercice des droits que lui confère le brevet.

Rechte am Patent ernsthaft beeinträchtigen würde. Die Kammer urteilte, daß das grundlegende Recht der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör vor der Einspruchsabteilung mehr wiege als jeglicher Vorteil, der sich für die Beschwerdegegner daraus ergeben könnte, daß die Kammer die Sache abschließend behandelte, anstatt sie zurückzuverweisen.

## 5. Bindungswirkung

### 5.1 Allgemeine Grundsätze

Der Beschwerdeführer in der Sache **T 436/95** bestritt, daß die Frage der Neuheit durch eine frühere Entscheidung der Beschwerdekammer in derselben Sache vor der Zurückverweisung abschließend beantwortet worden sei, da die Zusammensetzung der Kammer eine andere gewesen sei. Die Kammer bestätigte die gefestigte Rechtsprechung, wonach Entscheidungen einer Beschwerdekammer in derselben Angelegenheit endgültig und keinem Rechtsmittel zugänglich sind. Artikel 111 (2) EPÜ, der die Folgen der Entscheidungen der Beschwerdekammern für das weitere Verfahren regle, beschränke deren Bindungswirkung nicht auf Fälle, in denen die Zusammensetzung der Kammern unverändert geblieben sei. Zudem sei die rechtliche Beurteilung bei Entscheidungen der Beschwerdekammern nicht in der Entscheidungsformel, sondern im Abschnitt "Entscheidungsgründe" enthalten. Daher sei es für die Bindungswirkung der betreffenden Entscheidung irrelevant, daß die Frage der Neuheit in der Entscheidungsformel nicht erwähnt worden sei.

## 6. Abhilfe

In **T 647/99** wandte sich der Beschwerdeführer gegen die Zurückweisung seiner Patentanmeldung und beantragte gemäß Regel 67 EPÜ die Erstattung der Beschwerdegebühr. Die Prüfungsabteilung änderte tatsächlich gemäß Artikel 109 (1) EPÜ ihre Entscheidung, wies aber den Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr zurück, der zum einzigen Gegenstand des anschließenden Beschwerdeverfahrens vor der technischen Beschwerdekammer wurde.

## 7. Einreichung geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

### 7.1 Allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 577/97** reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) im mündlichen Verfahren vor der Beschwerdekammer als Hilfsantrag

opposition division had to outweigh any advantage that might accrue to the respondents by having the board deal fully with the case rather than remit it.

## 5. Binding effect

### 5.1 General principles

The appellant in **T 436/95** did not think that an earlier decision of the boards of appeal in the same matter before remittal had finally answered the question of novelty, as the composition of the board had been different. The board confirmed the established case law that decisions issued by a board of appeal in the same case were final and without appeal. Article 111(2) EPC, which determined the consequences of a decision of a board of appeal for the subsequent proceedings, did not restrict the binding effect to cases where the composition of the board remained unchanged. Furthermore, the ratio decidendi of a decision of a board of appeal was contained not in the "Order" but in the "Reasons for the decision". Thus it was of no importance for its binding effect that the question of novelty was not mentioned in the order.

## 6. Interlocutory revision

The appellant in **T 647/99** appealed against refusal of the patent application, requesting also that the appeal fees be reimbursed under Rule 67 EPC. In fact, the examining division rectified its decision under Article 109(1) EPC, but rejected the request for reimbursement of the appeal fee, which became the sole subject of the subsequent appeal proceedings before the technical board of appeal.

## 7. Filing of amended claims in appeal proceedings

### 7.1 General principles

In **T 577/97** the respondent (patent proprietor) submitted an amended set of claims as an auxiliary request during oral proceedings at the appeal

La chambre a estimé que le droit fondamental du requérant à être entendu en toute équité devant la division d'opposition devait primer tout avantage que pourrait obtenir l'intimé si la chambre statuait sur l'ensemble de l'affaire au lieu de la renvoyer à la première instance.

## 5. Autorité des décisions

### 5.1 Principes généraux

Dans l'affaire **T 436/95**, le requérant a contesté qu'une décision antérieure rendue par une chambre de recours dans la même affaire ait apporté une réponse finale à la question de la nouveauté, dans la mesure où la composition de la chambre différait. La chambre a confirmé la jurisprudence constante selon laquelle les décisions rendues par une chambre de recours dans une même affaire sont définitives et non susceptibles de recours. L'article 111(2) CBE, qui régit les conséquences d'une décision d'une chambre de recours pour la suite de la procédure, ne limite pas l'autorité d'une telle décision aux affaires dans lesquelles la composition de la chambre est demeurée inchangée. En outre, la "ratio decidendi" d'une décision d'une chambre de recours ne figure pas dans le dispositif, mais dans l'"exposé des motifs". Par conséquent, le fait que la question de la nouveauté ne soit pas mentionnée dans le dispositif n'a aucune conséquence sur l'autorité de la décision.

## 6. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 647/99**, le requérant avait formé un recours contre le rejet de sa demande de brevet et requis le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE. La division d'examen a fait droit au recours en application de l'article 109(1) CBE, mais a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours, ce qui est devenu le seul objet de la procédure de recours ultérieure devant la chambre de recours technique.

## 7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

### 7.1 Principes généraux

Dans l'affaire **T 577/97**, l'intimé (titulaire du brevet) avait à titre subsidiaire déposé au stade de la procédure orale tenue dans le cadre de la

einen geänderten Anspruchssatz ein. Der Beschwerdeführer bestritt die Zulässigkeit des Hilfsantrags, da dieser verspätet eingereicht worden sei.

Die Kammer stellte fest, bei Einreichung von geänderten Ansprüchen im Einspruchsverfahren seien Artikel 123 und Regel 57a EPÜ einschlägig, die hierfür keine Frist vorsähen. Die Kammer sei demnach befugt, nach freiem Ermessen geänderte Ansprüche in jedem Stadium des Beschwerdeverfahrens zuzulassen.

Das in der Rechtsprechung allgemein angewandte Kriterium, wonach ein Anspruch eindeutig gewährbar sein muß, konnte nach Ansicht der Kammer bei ihrer Ermessensausübung außer acht gelassen werden. Das EPÜ biete keine Grundlage dafür, Hilfsanträge im mündlichen Verfahren deswegen zurückzuweisen, weil die neuen Ansprüche auf den ersten Blick "nicht eindeutig gewährbar" seien. Im Gegensatz zum Prüfungsverfahren, in dem Änderungen nach Ablauf der in der ersten Mitteilung des EPA gesetzten Frist nach Regel 86 (3) EPÜ vom EPA genehmigt werden müssen, stelle Regel 57a kein derartiges Erfordernis auf. Daher sollte das Ermessen, Hilfsanträge nicht zuzulassen, grundsätzlich auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben, in denen die Einreichung eines Hilfsantrags als Mißbrauch von Verfahrensrechten zu werten ist.

Siehe auch **T 633/97** (S. 56), wo eine andere Betrachtungsweise vorgeschlagen wird.

### **7.2 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung**

In der Sache **T 1148/97** war der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgelegt worden.

Die Kammer war der Auffassung, daß Ansprüche, die in einem sehr späten Verfahrensstadium vorgelegt werden, noch zugelassen werden können, wenn die im Anspruchswortlaut vorgenommenen Änderungen den beanspruchten Gegenstand in seinem Schutzzumfang so beschränken, daß ein Widerruf des Patents vermieden werden kann und eine Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung bei zügiger Verfahrensführung erreichbar ist.

stage. The appellant objected that the auxiliary request was late-filed and therefore inadmissible.

The board held that the filing of amended claims in opposition proceedings was governed by Article 123 and Rule 57a EPC, which did not specify a time limit for the amendments. Therefore, a board had discretion to accept amended claims at any stage of the appeal proceedings.

In exercising that discretion, the board did not need to consider whether or not the claim was "clearly allowable"; in the board's view, there was no basis in the EPC for refusing auxiliary requests at oral proceedings under such a criterion. In contrast to the situation in examination proceedings, where under Rule 86(3) EPC amendments submitted after the time limit set in the EPO's first communication were subject to the EPO's consent, Rule 57a EPC contained no such requirement. Therefore, auxiliary requests should in principle only be refused in exceptional cases where they amounted to an abuse of procedural rights.

See also **T 633/97**, p. 56, where a different approach is proposed.

### **7.2 Time of filing – difficulty of examination**

In **T 1148/97**, claim 1 as per the auxiliary request was submitted only during oral proceedings before the board.

The board held that claims could still be admitted at a very late stage if the amendments limited the scope of protection in such a way that revocation could be avoided and the patent expeditiously maintained in amended form.

procédure de recours un jeu de revendications modifiées. Le requérant a objecté que cette requête subsidiaire n'était pas recevable, car elle avait été présentée tardivement.

La chambre a estimé que le dépôt de revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition est régi par l'article 123 et la règle 57bis CBE, qui ne prévoient pas de délai pour le dépôt de modifications, et que c'est par conséquent la chambre qui décide librement, à n'importe quel stade de la procédure de recours, s'il y a lieu ou non d'accepter des revendications modifiées.

La chambre a estimé qu'elle pouvait, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, décider de ne pas tenir compte du critère généralement appliqué dans la jurisprudence, qui veut qu'une revendication soit clairement admissible, puisque selon elle, la CBE ne prévoit pas le rejet de requêtes subsidiaires au stade de la procédure orale au motif que les nouvelles revendications ne paraissent "pas clairement admissibles". Alors que la règle 86(3) CBE dispose pour la procédure d'examen après l'expiration du délai fixé dans la première notification de l'OEB est subordonnée à l'autorisation de l'OEB, la règle 57bis CBE ne prévoit rien de tel. Par conséquent, la chambre a considéré qu'elle ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour refuser une requête subsidiaire que dans des cas exceptionnels, dans lesquels le dépôt de requêtes subsidiaires peut être considéré comme un abus de procédure.

Voir aussi **T 633/97** p. 56 où une approche différente est proposée.

### **7.2 Date du dépôt – Difficulté de l'examen**

Dans l'affaire **T 1148/97**, la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'avait été produite qu'au stade de la procédure orale devant la chambre de recours.

La chambre a jugé qu'il était encore possible d'admettre des revendications produites à un stade très tardif de la procédure lorsque les modifications apportées au texte des revendications limitent l'étendue de la protection de l'objet revendiqué, ce qui permet d'éviter la révocation du brevet et de maintenir le brevet sous forme modifiée, tout en assurant un déroulement rapide de la procédure.

In der Sache **T 382/97** reichte der Beschwerdeführer zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vier geänderte Anspruchssätze als Hilfsanträge 4 bis 7 ein. Er machte geltend, die Hilfsanträge müßten zugelassen werden, da sie als Erwiderung zu der eine Woche zuvor von der Kammer zugestellten Mitteilung eingereicht worden seien. Zudem sei es wegen eines Vertreterwechsels beim Beschwerdeführer nicht möglich gewesen, die Hilfsanträge früher einzureichen, da der neue Vertreter die kompletten Unterlagen erst spät erhalten habe.

Die Kammer entschied aus folgenden Gründen, die Anträge nicht zuzulassen:

i) In ihrer Mitteilung war die Kammer nicht auf die Anträge eingegangen, sondern hatte lediglich darauf hingewiesen, welche Themen bei der mündlichen Verhandlung erörtert würden. Daher konnten die eingereichten Anträge nicht als Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer angesehen werden.

ii) Die Einreichung von zusätzlichen Hilfsanträgen zu bereits gestellten Hilfsanträgen, die unverändert aufrechterhalten werden, kann schwerlich als Änderung bestehender Anträge angesehen werden, sondern kommt der Einreichung neuer Anträge gleich, die in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich unerwünscht ist.

Darüber hinaus sollten Änderungen in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens für die Gegenpartei wie auch für die Kammer mit möglichst wenig zusätzlicher Arbeit verbunden sein. Der Beschwerdeführer, der neue Anträge ohne jeden Kommentar zu deren Notwendigkeit oder zur Zulässigkeit der bereits anhängigen Anträge eingereicht hat, hat damit den Arbeitsaufwand in dieser Sache in unzumutbarer Weise erhöht.

iii) Ein Vertreterwechsel ist für sich genommen noch kein triftiger Grund, der das verspätete Einreichen von Anträgen rechtfertigen kann, da es sich dabei um einen willkürlichen Schritt der betreffenden Partei handelt. Ein anderer Schluß wäre nur dann möglich, wenn der Vertreterwechsel nachgewiesenermaßen durch außergewöhnliche Umstände erforderlich geworden wäre. Solche Umstände lagen in diesem Fall nicht vor.

In **T 382/97**, the appellant submitted four amended sets of claims as auxiliary requests 4 to 7 two weeks before oral proceedings before the board of appeal. He maintained that these auxiliary requests should be admissible since they were submitted in reply to the communication by the board despatched one week earlier. Furthermore, they could not have been submitted any earlier because he had changed his representative, who had received the complete file documents only late.

The board held that the requests were not admissible for the following reasons:

(i) In its communication the board had not commented on the requests but had simply pointed out which topics would be considered at the oral proceedings. Thus, the requests could not be considered to have been submitted in reply to the board's communication.

(ii) The filing of additional auxiliary requests while maintaining existing requests unamended amounted to submitting new requests which, on principle, was not desirable at a late stage of appeal proceedings.

Furthermore, any amendments which were nonetheless made so late in appeal proceedings should create as little extra work as possible for both the other party and the board. By filing new requests without explaining why they were needed, or the status of those already pending, the appellant had unduly created more work on his case.

(iii) Merely changing a representative was not in itself a valid ground for late filing of requests, since it could be an arbitrary move by the party concerned. Only if evidence were provided that the change was necessitated by exceptional circumstances might a different view be taken. Such circumstances did not apply in the present case.

Dans l'affaire **T 382/97**, le requérant avait déposé à titre de requêtes subsidiaires 4, 5, 6 et 7 quatre jeux modifiés de revendications, deux semaines avant la procédure orale qui devait se tenir devant la chambre de recours. Il a soutenu que ces requêtes subsidiaires étaient recevables, puisqu'elles avaient été produites en réponse à la notification que la chambre lui avait adressée une semaine auparavant. En outre, le requérant a expliqué qu'il ne lui avait pas été possible de présenter plus tôt ces requêtes subsidiaires, parce qu'il avait changé de mandataire, et que celui n'avait reçu qu'avec retard le jeu complet des pièces figurant au dossier.

La chambre a jugé que les requêtes n'étaient pas recevables, ceci pour les raisons suivantes :

i. Dans sa notification, la chambre n'avait fait aucune remarque à propos des requêtes, et s'était bornée à signaler que le sujet serait abordé lors de la procédure orale. Par conséquent, il ne pouvait être considéré que les requêtes avaient été présentées en réponse à la notification de la chambre.

ii. Le dépôt de requêtes subsidiaires supplémentaires sans modification des requêtes subsidiaires déjà en instance ne peut guère être considéré comme une modification des requêtes existantes, et équivaut plutôt à la production de nouvelles requêtes, ce qui n'est en principe pas souhaitable à un stade tardif de la procédure de recours.

De plus, les modifications apportées à un stade tardif de la procédure de recours doivent occasionner le moins de surcroît de travail possible à l'autre partie et à la chambre. En déposant de nouvelles requêtes sans expliquer pourquoi ces requêtes étaient nécessaires, ni en quoi celles qui étaient déjà en instance étaient recevables, le requérant a inutilement accru la charge de travail dans cette affaire.

iii. A lui seul, le changement de mandataire n'est pas un motif valable permettant d'excuser la production tardive de requêtes, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un changement volontaire de la part de la partie concernée. Ce n'est que si le changement de mandataire est rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles dont l'existence est prouvée qu'il pourrait donner lieu à des conclusions différentes. Or, il n'existait pas de telles circonstances en l'espèce.

### 7.3 Rechtfertigung für die späte Vorlage

#### 7.3.1 Parteien- oder Vertreterwechsel

In der Sache **T 1032/96** entschied die Kammer, daß die späte Übertragung des Falls an den betreffenden Vertreter wegen der Erkrankung eines Kollegen kein ausreichender Rechtfertigungsgrund dafür sei, daß ein Anspruchssatz nur drei Tage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sei. Die Ansprüche wurden als verspätet angesehen und nicht im Verfahren zugelassen.

### 8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

#### 8.1 Einführung

In **T 372/99** legte die Kammer zunächst dar, in welchen Fällen durch die Beschwerdekammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen ist: i) wenn keine Beschwerde eingereicht wurde oder eine Beschwerde als nicht eingereicht gilt, weil die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist entrichtet wurde, derart, daß eine Beschwerde nie existiert hat; oder ii) wenn die Kammer eine Beschwerde für begründet erachtet und eine Rückzahlung der Billigkeit entspricht, weil ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt (s. R. 67 EPÜ).

Im vorliegenden Fall war eine Beschwerde eingereicht worden und die Beschwerdegebühr innerhalb der nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist entrichtet worden. Folglich galt die Beschwerde als eingereicht, so daß eine vollständige oder teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach den unter i) angeführten Voraussetzungen nicht in Frage kam. Ferner war die Beschwerde zurückgenommen worden, noch bevor die betreffende Kammer sich über deren Zulässigkeit oder Begründetheit äußern konnte, so daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach den unter ii) genannten Voraussetzungen ebenfalls ausgeschlossen war.

Schließlich wurde die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argumentation, daß die vorliegende Beschwerde aus Versehen eingereicht worden war, als unerheblich erachtet.

In **T 543/99** hatte der Beschwerdeführer seine Beschwerde rechtswirksam zurückgenommen; die Kammer

### 7.3 Reasons for late filing

#### 7.3.1 Change of party or representative

In **T 1032/96** the board held that the case's late transferral to the representative because a colleague was ill did not fully justify not filing a set of claims until just three days before the date set for oral proceedings. The claims were late-filed and inadmissible.

### 8. Reimbursement of appeal fees

#### 8.1 Introduction

In **T 372/99** the board first pointed out the cases in which reimbursement of an appeal fee is to be ordered by a board of appeal: (i) in a case in which no notice of appeal is filed at all or in which no notice of appeal is deemed to have been filed because of a failure to pay the appeal fee within the time limit under Article 108, first sentence, EPC, so that no appeal has ever existed; or (ii) where the board deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation (see Rule 67 EPC).

In the present case, notice of appeal had been filed and the appeal fee paid within the time limit under Article 108, first sentence, EPC. Consequently, the appeal was deemed to be filed, so that reimbursement of the appeal fee in whole or in part by virtue of the possibility indicated under (i) above was excluded. Furthermore, the appeal had been withdrawn before a decision on its admissibility and allowability could be given by the present board, so reimbursement of the appeal fee by virtue of the possibility indicated under (ii) above was also excluded.

Finally, the argument submitted by the appellant that the present appeal had been lodged inadvertently was legally irrelevant.

In **T 543/99**, in which the appellant effectively withdrew its appeal, the board judged that the case could not

### 7.3 Raisons du dépôt tardif

#### 7.3.1 Changement de partie ou de mandataire

Dans l'affaire **T 1032/96**, la chambre a estimé que la transmission tardive du dossier au mandataire pour cause de maladie d'un collègue ne pouvait être invoqué comme excuse par le demandeur qui avait déposé un jeu de revendications trois jours seulement avant la date fixée pour la procédure orale. Elle a considéré que les revendications avaient été déposées tardivement et n'en a pas tenu compte dans la procédure.

### 8. Remboursement de la taxe de recours

#### 8.1 Introduction

Dans l'affaire **T 372/99**, la chambre a tout d'abord rappelé dans quels cas il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, à savoir (i) lorsqu'aucun recours n'est formé ou que le recours n'est pas considéré comme formé au motif que la taxe de recours n'a pas été acquittée dans le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE, si bien que le recours n'a jamais existé, et (ii) lorsque la chambre fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (cf. règle 67 CBE).

En l'espèce, un recours avait bien été formé et la taxe de recours acquittée dans le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE. Par conséquent, le recours étant réputé formé, il était exclu de rembourser en tout ou partie la taxe de recours en application des conditions énoncées au point (i). En outre, le recours ayant été retiré avant que la chambre ait pu rendre une décision sur sa recevabilité et son bien-fondé, la présente affaire n'entraînait pas non plus dans le cas de figure indiqué au point (ii), si bien qu'un remboursement de la taxe de recours était exclu pour cette raison également.

Enfin, l'argument du requérant selon lequel le recours avait été formé par inadvertance était inopérant.

Dans l'affaire **T 543/99**, le requérant avait retiré son recours. La chambre a déclaré qu'un tel retrait est on ne



vertrat die Auffassung, daß in solchen Fällen ganz eindeutig kein Raum für die Anwendung von Regel 67 bleibe. In vorangehenden Entscheidungen war ausgeführt worden, daß eine Beschwerdegebühr nicht mit der Begründung zurückgezahlt werden könne, daß keine Beschwerdebegründung eingereicht worden sei oder daß diese zu spät eingereicht worden sei oder (was hier der Fall zu sein schien) absichtlich nicht eingereicht worden sei, damit die Beschwerde unzulässig wird. Daher wurde der Antrag auf Rückzahlung abgelehnt.

## 8.2 Rechtliches Gehör

In **T 960/94** wurde von allen Parteien nach Artikel 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragt. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung hatte sich im Zeitraum zwischen der mündlichen Verkündung der Entscheidung und deren schriftlicher Abfassung geändert. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß der Erlaß der schriftlichen Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung, deren erstes Mitglied am Tag der mündlichen Verhandlung nicht anwesend gewesen sei, im Hinblick auf Artikel 113 (1) wie auch 116 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, da sie namens eines ersten Mitglieds erlassen worden war, vor welchem den Parteien keinerlei Gelegenheit eingeräumt worden war, sich in der mündlichen Verhandlung zu äußern. Die schriftliche Entscheidung mußte aufgehoben werden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren beider Beschwerdeführer wurde angeordnet.

In **T 712/97** (s. S. 48) vertrat die Kammer die Ansicht, daß wohl ein Verfahrensmangel, jedoch kein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag.

Aus der Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt worden war, ging klar hervor, daß die Einspruchsabteilung den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin zwar in Betracht gezogen hatte, ihm aber nicht in einer für die Beschwerdeführerin nachteiligen Art und Weise gefolgt sei. Die Ablehnung, den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Bericht ins Verfahren zuzulassen, stellt zwar eine Verletzung des der Beschwerdeführerin nach Artikel 113 (1) EPÜ zustehenden Rechts dar, sich zu dem Bericht der Beschwerdegegnerin zu äußern. Diese Ablehnung hatte jedoch weder auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung

fall more clearly outside the provisions of Rule 67 EPC. It had been held in earlier decisions of the boards that an appeal fee could not be refunded because a statement of grounds had not been filed, or had been filed too late, or (as appeared to be the case here) had deliberately not been filed in order to make the appeal inadmissible. Therefore, the request for reimbursement was refused.

## 8.2 Right to be heard

In **T 960/94** all parties asked for oral proceedings pursuant to Article 116 EPC before the opposition division. The composition of the opposition division had changed between the orally announced decision and the written decision confirming it. The board decided that issuing the written decision on behalf of an opposition division whose first member was not present at the oral proceedings amounted to a substantial procedural violation of both Articles 113(1) and 116 EPC, as it had been issued on behalf of a first member before whom the parties had been given no opportunity to present their comments at oral proceedings. The written decision was to be set aside. The appeal fees of both appellants were reimbursed.

In **T 712/97** (see page 48) the board held that there had been a procedural violation but not a substantial one.

From the decision under appeal it was clear that the opposition division had actually considered the respondent's experimental report, but had not relied on it in a way adverse to the appellant. Therefore, the refusal to allow the appellant's experimental report into the proceedings, while a violation of the appellant's right under Article 113(1) EPC to present comments on the experimental report of the respondent, had had no influence on the decision reached by the opposition division. Nor had this exclusion had any relevance to the arguments on the substantive issues in the appeal. As the refusal had had no substantive effect on the outcome

peut plus clairement exclu du champ d'application de la règle 67 CBE. Il a déjà été estimé dans des décisions antérieures que la taxe de recours ne peut pas être remboursée au motif que le mémoire du recours n'a pas été produit dans les délais ou ne l'a pas été du tout, ou encore (comme tel semble être le cas en l'espèce) qu'il n'a délibérément pas été produit afin de rendre le recours irrecevable. La requête en remboursement de la taxe de recours a donc été rejetée.

## 8.2 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 960/94**, toutes les parties avaient requis la tenue d'une procédure orale devant la division d'opposition en application de l'article 116 CBE. Or, la composition de la division d'opposition avait changé entre le moment du prononcé de la décision et celui où la décision sous sa forme écrite avait été rendue. La chambre a estimé que le fait de rendre la décision écrite dans une composition de la division d'opposition dans laquelle le premier membre n'avait pas assisté à la procédure orale constituait un vice substantiel de procédure, dans la mesure où il y avait eu violation des articles 113(1) et 116 CBE ; en effet, la décision sous sa forme écrite avait été rendue dans une composition dans laquelle figurait un premier examinateur devant lequel les parties n'avaient pas eu la possibilité de prendre position au cours de la procédure orale. La décision écrite a donc été annulée et les taxes de recours des deux requérants ont été remboursées.

Dans l'affaire **T 712/97** (cf. page 48), la chambre a estimé qu'un vice de procédure avait certes été commis, mais qu'il n'était pas substantiel.

Il ressortait de la décision entreprise qu'en réalité, la division d'opposition avait examiné le rapport expérimental de l'intimé, mais qu'elle n'en avait pas tiré de conclusions défavorables au requérant. Aussi, bien que constituant une violation du droit du requérant prévu à l'article 113(1) CBE de prendre position sur le rapport expérimental de l'intimé, le refus d'admettre le rapport expérimental du requérant dans la procédure n'avait-il eu aucune incidence sur la décision de la division d'opposition, pas plus que sur l'argumentation concernant les questions de fond qui avaient été soulevées au stade du recours. Un tel refus n'ayant eu aucune conséquence

noch auf die substantielle Erörterung der Sache im Beschwerdeverfahren einen Einfluß. Da sich somit die Nichtzulassung nicht materiell auf den Ausgang des Verfahrens auswirkte, konnte sie nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde daher zurückgewiesen.

### 8.3 Unzureichende Begründung der Entscheidung in erster Instanz

In **T 877/98** war die Kammer der Auffassung, die Entscheidung der ersten Instanz habe keine ausreichende Begründung enthalten, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege. Jedoch werde eine ausreichende Begründung zwar nicht in der angefochtenen Entscheidung gegeben, sei dieser aber beigelegt. Der Leser werde somit über die Gründe der Zurückweisung der Anmeldung ausreichend informiert, so daß Billigkeitsgründe, die für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sprechen würden, nicht ersichtlich seien.

### 8.4 Fehlbeurteilung durch eine Abteilung der ersten Instanz

In **T 208/00** stellte die Kammer fest, daß der ersten Instanz in der Ausübung ihres Ermessens ein gewisser Freiraum zuzugestehen sei, den sie im vorliegenden Fall nicht in offensichtlich unangemessener Weise überschritten habe; daher entspreche eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus den vorstehend genannten Gründen nicht der Billigkeit, zumal nach allgemeiner Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einmal "eine grobe Fehlbeurteilung" durch die erste Instanz als eine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende Sachlage angesehen werde. Auch die Tatsache, daß eine Kammer in der Sache anders entscheide als die erste Instanz, bedeutet nicht, daß das Vorgehen der ersten Instanz mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet sei.

## VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

### A. Das EPA als ISA

#### 1. Widerspruchsverfahren

##### 1.1 Substantiierung der Aufforderung

In der Entscheidung **W 7/99** erklärte die Kammer, daß das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 c) PCT der materiell rechtlichen Überprüfung

of the proceedings, it did not amount to a substantial procedural violation. Accordingly, the request for reimbursement of the appeal fee was refused.

### 8.3 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 877/98** the board held that the first-instance decision had not included adequate reasoning, which constituted a substantial procedural violation. However, although adequate reasons had not been included in the contested decision itself, they had been appended to it. Hence the reader had been adequately informed of the grounds for the application's refusal, so there were no evident reasons of equity in favour of reimbursement of the appeal fee.

### 8.4 Error of judgment by a department of first instance

In **T 208/00** the board, considering that the first-instance department had to be granted a certain degree of latitude in exercising its power of discretion, which in this case it had not overstepped in a clearly inappropriate manner, stated that it was not equitable to reimburse the appeal fee on the above grounds, especially as under the established case law of the boards of appeal not even "a gross error of judgment" by the first-instance department was regarded as justifying such reimbursement. Moreover, the fact that a board and the first-instance department had reached different decisions did not mean that the said department had committed a substantial procedural violation.

## VI. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

### A. The EPO acting as ISA

#### 1. Protest procedure

##### 1.1 Substantiation of invitation

In **W 7/99** the board said the purpose of the protest procedure under Rule 40.2(c) PCT was to review whether the invitation to pay was

sur l'issue de la procédure, il ne constituait pas un vice substantiel de procédure. La requête en remboursement de la taxe de recours a donc été rejetée.

### 8.3 Motivation insuffisante de la décision de la première instance

Dans l'affaire **T 877/98**, la chambre a estimé que la décision de la première instance n'avait pas été suffisamment motivée, et que, par conséquent, la procédure était entachée d'un vice substantiel. S'il est exact que la première instance n'avait pas énoncé des motifs suffisants dans la décision contestée, elle les avait néanmoins joints en annexe. Par conséquent, le lecteur était suffisamment informé des motifs du rejet de la demande, de sorte qu'il n'était manifestement pas équitable d'ordonner un remboursement de la taxe de recours.

### 8.4 Erreur de jugement de la première instance

Dans l'affaire **T 208/00**, la chambre a constaté que dans la mesure où la première instance n'avait manifestement pas outrepassé la marge dont elle dispose dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il n'était pas équitable, pour les motifs précités, de rembourser la taxe de recours, et ce d'autant plus que d'après la jurisprudence des chambres de recours, même une "grossière erreur d'appréciation" commise par la première instance ne justifie pas le remboursement de la taxe de recours. Le fait qu'une chambre rende une décision différente de celle de la première instance ne signifie pas non plus que la façon de procéder de la première instance est entachée d'un vice substantiel de procédure.

## VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT

### A. L'OEB agissant en qualité d'ISA

#### 1. Procédure de réserve

##### 1.1 Justification d'une invitation à payer

Dans la décision **W 7/99**, la chambre a déclaré que la procédure de réserve prévue à la règle 40.2 c) PCT sert à vérifier le bien-fondé de l'invitation

der Berechtigung der Zahlungsaufforderung diene; es sei daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der ISA angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt wäre. Die Kammer konnte daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. nach Berücksichtigung der bei der Recherche gefundenen Dokumente oder nach einer eingehenden Analyse der objektiv gelösten technischen Aufgabe. In diesem Zusammenhang stellte die Kammer fest, daß die ISA ihrer Begründung zur Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren sogenanntes "weiteres relevantes Material" in Form von WPIL-Abstracts beigefügt hatte. Die Kammer führte aus, die bloße Nennung bzw. Auflistung möglicher zusätzlicher relevanter Literatur oder der bloße Verweis auf einen in der Beschreibung zur Anmeldung genannten Stand der Technik ohne jegliche Analyse des für die Einheitlichkeitsbetrachtung erheblichen Inhalts dieser Literatur bzw. des Stands der Technik könne jedenfalls nicht als implizit erhobener A-posteriori-Einwand gewertet werden.

In **W 11/99** (ABI. EPA 2000, 186) verwies die Kammer darauf, daß in Abschnitt III-7.6 der Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung ausgeführt sei, daß der Einwand einer mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung in klaren Fällen zwar zu erheben sei, dies aber nicht aufgrund einer eng gefaßten, wortwörtlichen oder akademischen Auslegung der relevanten Bestimmungen geschehen solle. Dies ergibt sich aus den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt bezüglich des in Artikel 82 EPÜ enthaltenen Erfordernisses (siehe Kapitel C-III, 7.7). Nach Meinung der Kammer war die eng gefaßte Auslegung der relevanten Bestimmungen, auf die sich die Zahlungsaufforderung offensichtlich stützte, auch deswegen mit dieser Richtlinie nicht vereinbar, weil dies auch bei Gegenständen zum Urteil mangelnder Einheitlichkeit führen würde, die zu der Lösung ein und derselben technischen Aufgabe beitragen und daher zusammengehörten (s. auch **W 11/89**, ABI. EPA 1993, 225, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe). Ein Herstellungsprozeß jedoch, der zumindest unter anderem die Herstellung eines beanspruchten Produkts ermöglicht, trägt zur Lösung der Aufgabe bei, die durch das Produkt an sich gelöst werden soll.

substantively justified, so the sole issue was whether, given the grounds set out by the ISA and the arguments submitted in the protest, additional search fees should be retained. So the board could not consider, of its own motion, whether a lack-of-unity objection might be justified for other reasons than those given, eg after considering the documents found in the search or looking in detail at the technical problem objectively solved. The board noted in this connection that "further relevant material" in the form of WPIL abstracts annexed to the ISA's reasoned request for additional fees. The board said that merely naming or listing possibly relevant additional literature, or simply referring to prior art mentioned in the application's description, without in any way analysing the implications of that literature or prior art for unity purposes, could not be considered an implicit a posteriori objection.

In **W 11/99** (OJ EPO 2000, 186) the board observed that Section III-7.6 of the International Preliminary Examination Guidelines stated that, although lack of unity should be raised in clear cases, it should not be raised on the basis of a narrow, literal or academic interpretation of the relevant provisions. This followed the EPO Guidelines for Examination with regard to the requirement of Article 82 EPC (see C-III, 7.7). In the board's opinion, the narrow interpretation of the relevant provisions on which the request for payment was obviously based was incompatible with this guideline too, as it resulted in subject-matter which contributed to the solution of one and the same technical problem and therefore belonged together (see also **W 11/89**, OJ EPO 1993, 225, Reasons 4.1) being deemed to lack unity. However, a manufacturing process which permitted, at least amongst other things, the manufacture of a claimed product generally contributed to the solution of the problem which the product itself was intended to solve.

à payer ; par conséquent, il convient uniquement de voir, compte tenu des motifs avancés par l'ISA à la lumière des moyens invoqués dans le cadre de la réserve, s'il était justifié de percevoir des taxes de recherche supplémentaires. La chambre ne pouvait donc pas examiner d'office si une objection pour absence d'unité aurait été justifiée pour d'autres motifs que ceux qui ont été avancés, par exemple après avoir pris en considération des documents trouvés lors de la recherche ou après une analyse approfondie du problème technique réellement résolu. Dans ce contexte, la chambre constate que l'ISA avait joint à son invitation à payer des taxes supplémentaires des "pièces pertinentes" sous forme d'abrégés WPIL. De l'avis de la chambre, le simple fait de citer ou d'énumérer des documents supplémentaires susceptibles d'être pertinents, ou le simple fait de faire référence à un état de la technique mentionné dans la description de la demande, sans analyser en aucune façon ce qui, dans ces documents ou dans cet état de la technique, peut être déterminant pour évaluer l'unité de l'invention, ne peut pas être assimilé à une objection a posteriori implicite.

Dans l'affaire **W 11/99** (JO OEB 2000, 186), la chambre a fait observer qu'au point 7.6 du chapitre III des directives relatives à l'examen préliminaire international, il est dit que si une objection pour défaut d'unité de l'invention peut être tout à fait justifiée dans des cas suffisamment clairs, une telle objection ne devra pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre. Cela correspond aux Directives relatives à l'examen des demandes de brevet européen eu égard à l'exigence visée à l'article 82 CBE (cf. chapitre C-III, 7.7). La chambre est convaincue que l'interprétation restrictive des dispositions pertinentes, sur laquelle se fonde manifestement l'invitation à payer, n'est pas non plus compatible avec ces directives, car elle a pour conséquence que des inventions contribuant à la solution d'un seul et même problème technique, et appartenant donc au même ensemble (cf. aussi **W 11/89**, JO OEB 1993, 225, point 4.1 des motifs), sont considérées comme ne répondant pas à l'exigence d'unité de l'invention. Un procédé de fabrication qui permet au moins d'obtenir un produit revendiqué, contribue toutefois, en règle générale, à la solution du problème que l'on se propose de résoudre grâce à ce produit.

## 1.2 Substantiierung von Widersprüchen

Nach der in **W 16/99** vertretenen Auffassung der Kammer ließ die Begründung der ISA zur Aufforderung der Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Formblatt PCT/ISA/206 erkennen, daß die im internationalen Recherchenbericht aufgeführte Entgegenhaltung (1) zu der Annahme führte, daß Neuheit oder erfinderische Tätigkeit in bezug auf Anspruch 1 der internationalen Anmeldung nicht gegeben sei. Die Anmelderin hatte dies nicht in Zweifel gezogen, sondern lediglich auf Aussagen in der Beschreibung der Anmeldung zu den Vorteilen der Erfindung verwiesen, in welchen der ermittelte Stand der Technik nicht berücksichtigt wurde. Dagegen hatte sie zu der Frage nichts vorgetragen, in welchen gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen der Beitrag der verschiedenen Lösungen gerade im Hinblick auf die Entgegenhaltung (1) gesehen werden sollte. Da die Kammer keine Gründe sah, den von der ISA herangezogenen Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) anzuzweifeln, gelangte sie zu dem Schluß, daß die Aufforderung zur Zahlung von vier zusätzlichen Gebühren im Einklang mit Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT erfolgt war.

### B. Das EPA als IPEA

#### 1. Widerspruchsverfahren

In **W 6/99** (ABI. EPA 2001, 196) stellte die Beschwerdekammer fest, daß nach den das EPA bindenden Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung eine Aufforderung nach Regel 68.2 PCT erst ergehen darf, wenn durch die Antwort des Anmelders auf den ersten Prüfungsbescheid der hier von der IPEA a posteriori erhobene Einwand der mangelnden Einheitlichkeit nicht ausgeräumt werden konnte. Die Absicht, das Verfahren durch den gleichzeitigen Erlaß des ersten Prüfungsbescheids mit der Aufforderung nach Regel 68.2 PCT zu beschleunigen, kann eine Abweichung von der im Interesse des Anmelders vorgeschriebenen Verfahrensweise nicht rechtfertigen und den Mangel mindestens eines ersten schriftlichen Bescheids nach Regel 66.2 PCT vor Erlaß der Aufforderung nach Artikel 34 (3) a) PCT i. V. m. Regel 68.2 PCT nicht ausräumen (s. auch **W 13/99**).

## 1.2 Substantiation of protest

In **W 16/99**, the board said the ISA's reasoning in its request for additional fees (Form PCT/ISA/206) indicated that citation (1) in the international search report suggested a lack of novelty or inventive step in claim 1 of the international application. The applicant had not disputed this, but merely referred to statements in the description about advantages of the invention which did not take the cited prior art into account. He had said nothing about the identical or corresponding special technical features in which the contribution of the various solutions should be seen, especially with regard to citation (1). The board saw no reason to doubt the ISA's position on the disclosure in citation (1), and so concluded that the request for payment of four additional fees was in line with Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT.

### B. The EPO acting as IPEA

#### 1. Protest procedure

In **W 6/99** (OJ EPO 2001, 196) the board ruled that the EPO, under the binding guidelines for international preliminary examination, could issue an invitation under Rule 68.2 PCT only if the applicant failed to overcome the a posteriori non-unity objection raised by the IPEA in the first communication from the examining division. A desire to expedite proceedings by issuing the first such communication together with the invitation under Rule 68.2 PCT could not justify departing from the procedure laid down in applicants' interests or make up for the lack of at least one first written opinion under Rule 66.2 PCT prior to the invitation under Article 34(3)(a) PCT in conjunction with Rule 68.2 PCT (see also **W 13/99**).

## 1.2 Justification de la réserve

Dans l'affaire **W 16/99**, la chambre a constaté que les raisons avancées par l'ISA dans l'invitation à payer des taxes additionnelles conformément au formulaire PCT/ISA/206 donnaient à entendre que l'antériorité (1) citée dans le rapport de recherche international suggérait une absence de nouveauté ou d'activité inventive au niveau de la revendication 1 de la demande internationale. Le demandeur n'a pas mis cela en doute. Il s'est contenté de renvoyer à des déclarations figurant dans la description de la demande au sujet des avantages de l'invention, déclarations qui ne tenaient pas compte de l'état de la technique avéré. En revanche, elle n'a pas indiqué les caractéristiques techniques identiques ou différentes représentant la contribution des diverses solutions par rapport à l'antériorité (1). Ne voyant aucune raison de mettre en doute la divulgation de l'antériorité (1) utilisée par l'ISA, la chambre est arrivée à la conclusion que l'invitation à payer quatre taxes additionnelles était conforme à l'article 17 (3) a) et à la règle 40.1 PCT.

### B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

#### 1. Procédure de réserve

Dans l'affaire **W 6/99** (JO OEB 2001, 196), la chambre de recours a constaté qu'en vertu des Directives concernant l'examen préliminaire international, qui s'imposent à l'OEB, l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT ne peut être envoyée qu'après que le demandeur a répondu à la première opinion et si cette réponse ne lève pas l'objection d'absence d'unité de l'invention qui a été soulevée a posteriori par l'IPEA dans ladite opinion. Le souci d'accélérer la procédure en émettant simultanément la première opinion et l'invitation au titre de la règle 68.2 PCT ne saurait justifier que l'on s'écarte de la procédure prescrite dans l'intérêt du demandeur, ni remédier à l'absence d'au moins une première opinion écrite selon la règle 66.2 PCT avant l'établissement de l'invitation au titre de l'article 34(3)a) PCT ensemble la règle 68.2 PCT (cf. également **W 13/99**).

## C. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

### 1. Berichtigung von Bestimmungen durch das Bestimmungsamt

In **J 17/99** ist die Bestimmung "EP" in der internationalen Patentanmeldung nicht gemäß Regel 4.9 c) PCT vor Ablauf einer Frist von fünfzehn Monaten ab Prioritätstag erfolgt. Damit gilt sie mit Ablauf der genannten Frist als durch den Anmelder zurückgenommen (R. 4.9 b) ii) und Art. 24 (1) i) PCT). Folglich sind die nach Artikel 11 (3) PCT vorgesehenen Wirkungen der internationalen Anmeldung, nämlich die der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung, mit diesem Tag erloschen. Auch die Berichtigung mit Zustimmung des Anmeldeamts nach Regel 91.1 e) PCT konnte nichts daran ändern, da sie dem Internationalen Büro nicht rechtzeitig innerhalb der geltenden Frist (R. 91.1 g) und g-bis) PCT) zugegangen ist (und auch nicht rechtzeitig zugehen konnte). Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag auf Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und auf Aufrechterhaltung der Wirkungen der Anmeldung PCT/FR 96/01661 für alle EPÜ-Vertragsstaaten gemäß dem beim EPA eingereichten Antrag auf Eintritt in die regionale Phase.

Die Kammer verwies darauf, daß auf der Grundlage von Artikel 24 (2) PCT jedes bestimmte Amt die nach Artikel 11 (3) PCT festgeschriebenen Wirkungen aufrechterhalten kann. Jedoch ergebe sich aus dem in Artikel 24 (2) PCT enthaltenen Wort "kann" sowie aus dem Kontext der Vorschrift, daß das betreffende Bestimmungsamt bezüglich der Ausübung seiner Befugnis nicht an Einschätzungen oder Handlungen einer der Behörden gebunden ist, die in der internationalen Phase der Patentanmeldung agieren. Im Gegenteil hat das EPA im vorliegenden Fall als betroffenes Amt sein freies Ermessen in Einklang mit den Regeln und Grundsätzen auszuüben, die anwendbar sind, wenn sich eine identische oder vergleichbare Situation mit Bezug auf eine europäische Direktanmeldung ergibt. Dieser Ansatz der Gleichbehandlung – ein Grundprinzip des PCT selbst (s. zum Beispiel Art. 26 und 48 (2) PCT) – ergibt sich auch direkt aus Artikel 150 (3) EPÜ. Daraus folgt, daß die recht strengen Grundsätze zur Berichtigung von Benennungen, die die juristische Beschwerdekammer entwickelt hat, auch auf "Euro-PCT-Anmeldungen" anzuwenden sind – siehe Entscheidung J 3/81 (ABI. EPA 1982, 100), in der ebenfalls unterstrichen wird, daß der Anmelder

## C. The EPO as designated or elected Office

### 1. Correction of designations by the designated Office

In **J 17/99** the EP designation in an international application had not been confirmed within fifteen months of the priority date as required by Rule 4.9(c) PCT. It was therefore to be deemed withdrawn by the applicant at the end of that period (Rule 4.9(b)(ii) and Article 24(1)(i) PCT). Consequently, the international application's effects under Article 11(3) PCT – ie those of a European filing – ended on that date. The rectification authorised by the receiving Office under Rule 91.1(e) PCT could not alter this because it had not been (and could not be) notified to the International Bureau in time (Rule 91.1(g) and (g-bis) PCT). The appellant requested that the decision of the Receiving Section be set aside, and the effects of application PCT/FR 96/01661 maintained in all the EPC contracting states in accordance with his request for entry into the regional phase before the EPO.

The Board pointed out that under Article 24(2) PCT any designated Office "may" maintain an application's effects under Article 11(3) PCT. But it was clear from that wording, and from the provision's context, that in exercising its discretion the designated Office was not bound by the views or actions of the authorities involved in the application's international phase. On the contrary, in exercising that discretion in the present case the EPO had to apply the same rules and principles as for identical or comparable situations arising with direct European applications. This non-discriminatory approach was not only a fundamental principle of the PCT itself (see, for example, Articles 26 and 48(2)(a) PCT) but also a direct consequence of Article 150(3) EPC. It followed from this that the fairly strict approach taken by the Legal Board of Appeal to correcting designations also applied to Euro-PCT applications – see also J 3/81 (OJ EPO 1982, 100) with its ruling that Euro-PCT applicants could not claim, under Article 26 PCT, broader rights than those available under the EPC to EP applicants. J 3/81 laid down that if a mistake was made in designating states in a European or Euro-PCT application, then a request to correct it by adding a further designation must

## C. L'OEB en qualité d'Office désigné ou d'Office élu

### 1. Correction de désignations par l'Office désigné

Dans l'affaire **J 17/99**, la désignation EP dans la demande de brevet internationale n'avait pas été effectuée selon les dispositions de la règle 4.9.c) PCT avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité. Elle devait donc être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration dudit délai (règle 4.9.b)ii) et article 24(1) i) PCT). Par conséquent, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11(3) PCT, c'est-à-dire ceux d'un dépôt d'une demande de brevet européen, ont cessé à cette date. La rectification autorisée par l'Office récepteur conformément à la règle 91.1.e) PCT n'y pouvait rien changer parce qu'elle n'a pas été (et ne pouvait pas être) notifiée au Bureau international dans le délai applicable (règle 91.1.g) et g-bis) PCT). Le requérant a demandé l'annulation de la décision de la section de dépôt et le maintien des effets de la demande PCT/FR 96/01661 dans tous les Etats contractants de la CBE conformément à la requête présentée auprès de l'OEB en vue d'entrer dans la phase régionale.

La chambre a rappelé qu'en vertu de l'article 24(2) PCT, tout Office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11(3) PCT. Cependant, comme il résulte du mot "peut" dans l'article 24(2) PCT et du contexte de cette disposition, l'Office désigné concerné n'est pas lié, dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré, par les opinions ou les actes d'une des autorités agissant dans la phase internationale de la demande de brevet. Au contraire, dans le cas présent, l'OEB en tant qu'office concerné doit exercer son pouvoir de libre appréciation en conformité avec les règles et principes qu'il applique lorsqu'une situation identique ou comparable se pose au sujet d'une demande européenne directe. Cette approche non discriminatoire, bien qu'il s'agisse d'un principe fondamental du PCT même (voir par exemple les articles 26 et 48(2) a) PCT), est une conséquence directe de l'article 150(3) CBE. Il s'ensuit que les principes plutôt stricts développés par la chambre de recours juridique en matière de correction des désignations s'appliquent également aux demandes "euro-PCT" – voir décision J 3/81 (JO OEB 1982, 100), où il est également dit que le déposant d'une demande euro-PCT ne peut se prévaloir, au titre de l'article 26 PCT, de droits plus étendus que ceux ouverts

einer Euro-PCT-Anmeldung aus Artikel 26 PCT keine weiterreichenden Rechte für sich ableiten kann als diejenigen, die dem Anmelder eines europäischen Patents durch das EPÜ offenstehen. In der erwähnten Entscheidung werde ausgeführt, daß, wenn es bei der Benennung oder Bestimmung der Staaten in einer europäischen oder in einer Euro-PCT-Anmeldung zu Fehlern gekommen sei, es in der Regel und im Interesse Dritter angemessen sei, Anträge auf Berichtigung von Fehlern durch Hinzufügung der Benennung oder Bestimmung eines weiteren Staates zurückzuweisen, wenn dieser Antrag nicht so rechtzeitig eingegangen sei, daß der veröffentlichten Anmeldung ein Hinweis auf dessen Einreichung nicht mehr hinzugefügt werden könne (Leitsatz I).

Diese allgemeine Regel sei für Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar, auch wenn die Veröffentlichung einer solchen Anmeldung durch das Internationale Büro notwendigerweise vor dem Datum liege, zu dem der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung eines in seiner Anmeldung enthaltenen Fehlers vorlegen könne. Daraus folge, daß die beantragte Berichtigung nach Artikel 24 (2) PCT in Verbindung mit Regel 88 EPÜ nicht bewilligt werden könne.

generally be refused, in the public interest, if made too late for a notice about it to be added to the application as published (Headnote I).

This general rule applied to a Euro-PCT application even if its publication by the International Bureau necessarily preceded the date on which the applicant could ask the EPO to correct it. It followed that the request for correction under Article 24(2) PCT in conjunction with Rule 88 EPC could not be allowed.

par la CBE au demandeur d'un brevet européen. La décision mentionnée ci-dessus a énoncé que, si une erreur a été commise lors de la désignation des Etats dans une demande européenne ou euro-PCT, il convient, de manière générale et dans l'intérêt des tiers, de rejeter toute requête en rectification de l'erreur par l'adjonction de la désignation d'un autre Etat si la requête n'a pas été déposée en temps utile pour que puisse être annexé à la demande publiée un avis mentionnant sa présentation (Sommaire I).

Cette règle générale doit s'appliquer aux demandes euro-PCT, même si la publication d'une telle demande par le Bureau international précède nécessairement la date à laquelle le demandeur peut présenter à l'OEB une requête en rectification d'une erreur contenue dans la demande. Il s'ensuit que la correction demandée, au sens de l'article 24(2) PCT et de la règle 88 CBE, ne peut être autorisée.

**ANLAGE 1****IM BERICHT ÜBER DIE  
RECHTSPRECHUNG VON  
2000 BEHANDELTE ENT-  
SCHEIDUNGEN AUS DEM  
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN  
2000 AND DISCUSSED IN THE  
CASE LAW REPORT FOR 2000****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN  
2000 ET TRAITÉES DANS LE  
RAPPORT DE  
JURISPRUDENCE 2000**

				Seite/Page					Seite/Page
<b>I. PATENTIERBARKEIT</b>					1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens				
<b>I. PATENTABILITY</b>					1.1.1 The concept of "making available"				
<b>I. BREVETABILITE</b>					1.1.1 Notion d'accessibilité				
<b>A. Patentfähige Erfindungen</b>					<b>T 877/98</b>	5.10.00		3.2.3	<b>20</b>
<b>A. Patentable inventions</b>					<b>T 165/96</b>	30.5.00		3.3.6	<b>20</b>
<b>A. Inventions brevetables</b>					1.1.2 Begriff der "Öffentlichkeit"				
1. Technischer Charakter der Erfindung					1.1.2 The concept of "the public"				
1. Technical nature of the invention					1.1.2 Définition du terme "public"				
1. Nature technique de l'invention					<b>T 165/96</b>	30.5.00		3.3.6	<b>21</b>
<b>T 931/95</b>	8.9.00	3.5.1	<b>14</b>	<b>T 11/99</b>	10.10.00		3.3.6	<b>22</b>	
<b>T 27/97</b>	30.5.00	3.5.1	<b>16</b>	2. Beurteilung der Neuheit					
1.1 Computerbezogene Erfindungen					2. Assessing novelty				
1.1 Computer-related inventions					2. Appréciation de la nouveauté				
1.1 Inventions incluant des ordinateurs					<b>T 411/98</b>	11.1.00		3.2.4	<b>22</b>
<b>T 513/98</b>	7.7.00	3.5.2	<b>16</b>	3. Beurteilung des Stands der Technik					
1.2 Wiedergabe von Informationen					3. Assessment of the state of the art				
1.2 Presentation of information					3. Appréciation de l'état de la technique				
1.2 Présentation d'informations					3.1 Eine Entgegenhaltung muß die Erfindung so beschreiben, daß der Fachmann sie ausführen kann				
<b>T 1194/97</b>	15.3.00	3.5.2	<b>17</b>	3.1 The prior-art document must describe the invention sufficiently for the skilled person to be able to carry it out					
2. Medizinische Verfahren					3.1 L'antériorité doit décrire l'invention d'une façon suffisante pour que l'homme du métier puisse la réaliser				
2. Medical methods					3.1.1 Allgemeine Fragen				
2. Méthodes de traitement médical					3.1.1 General issues				
2.1 Der Ausschluß der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ					3.1.1 Questions générales				
2.1 The exclusion of industrial applicability under Article 52(4) EPC					<b>T 491/99</b>	24.10.00		3.2.1	<b>22</b>
2.1 Exclusion de l'applicabilité industrielle au titre de l'article 52(4) CBE					3.1.2 Vorbenutzung				
<b>T 1165/97</b>	15.2.00	3.2.6	<b>19</b>	3.1.2 Prior use					
2.2 Therapeutische Verfahren					3.1.2 Usage antérieur				
2.2 Therapeutical methods					<b>T 515/98</b>	14.9.99		3.2.4	<b>22</b>
2.2 Méthodes thérapeutiques					4. Bestimmung des Offenbarungsgehalts				
<b>T 241/95</b>	14.6.00	3.3.2	<b>19</b>	4. Determining the contents of the disclosure					
<b>B. Neuheit</b>					4. Détermination du contenu de la divulgation				
<b>B. Novelty</b>					4.1 Auslegung				
<b>B. Nouveauté</b>					4.1 Interpretation				
1. Stand der Technik					4.1 Interprétation				
1. State of the art					<b>T 270/97</b>	20.12.99		3.3.2	<b>23</b>
1. Etat de la technique					4.2 Offenbarung – andere Formulierung				
1.1 Zugänglichmachung					4.2 Disclosure – difference in wording				
1.1 Availability to the public					4.2 Divulgation – différence de formulation				
1.1 Accessibilité au public					<b>T 917/94</b>	28.10.99		3.3.6	<b>24</b>
<b>T 37/96</b>	7.2.00	3.3.6	<b>20</b>						

				Seite/Page					Seite/Page
4.3 Zufällige Offenbarung					2.2 Fachmann – benachbarter technischer Bereich				
4.3 Accidental disclosure					2.2 Skilled person – neighbouring field				
4.3 Divulgateion fortuite					2.2 Homme du métier – domaine voisin				
<b>T 608/96</b>	11.7.00	3.3.1	<b>24</b>	<b>T 838/95</b>	9.12.99	3.3.2	<b>31</b>		
5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen				2.3 Gegenstände des täglichen Lebens					
5. Chemical inventions and selection inventions				2.3 Everyday items					
5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection				2.3 Objets de la vie courante					
5.1 Neuheit von chemischen Verbindungen und Gruppen von Verbindungen				<b>T 1043/98</b>	11.5.00	3.2.1	<b>31</b>		
5.1 Novelty of chemical compounds and groups of compounds				<b>T 477/96</b>	25.7.00	3.4.3	<b>32</b>		
5.1 Nouveauté de composés chimiques et de groupes de produits				3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit					
<b>T 767/95</b>	5.9.00	3.3.4	<b>25</b>	3. Proof of inventive step					
<b>T 366/96</b>	17.2.00	3.3.6	<b>25</b>	3. Preuve de l'existence d'une activité inventive					
<b>T 1046/97</b>	2.12.99	3.3.1	<b>26</b>	3.1 Could-would-Approach – Erfolgserwartung					
6. Neuheit der Verwendung				3.1 Could-would approach – expectation of success					
6. Novelty of use				3.1 Approche "could-would" – Espérance de réussite					
6. Nouveauté de l'utilisation				<b>T 737/96</b>	9.3.00	3.3.4	<b>32</b>		
6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung – Neuheit der neuen therapeutischen Anwendung				3.2 Could-would-Approach – Kombinationserfindung					
6.1 Second (further) medical use – novelty of the new therapeutical application				3.2 Could-would approach – combination invention					
6.1 Deuxième (autre) application thérapeutique – nouveauté de la nouvelle application thérapeutique				3.2 Approche "could-would" – Invention de combinaison					
<b>T 233/96</b>	4.5.00	3.3.2	<b>27</b>	<b>T 406/98</b>	26.9.00	3.2.3	<b>33</b>		
6.2 Zweite (weitere) nicht-medizinische Verwendung				<b>T 897/95</b>	22.2.00	3.4.3	<b>33</b>		
6.2 Second (further) non-medical use				3.3 Mangelnde erfinderische Tätigkeit – Nicht-funktionale Veränderungen					
6.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique				3.3 Lack of inventive step – non-functional modifications					
6.2.1 Neuheitskriterien für nicht-medizinische Ansprüche				3.3 Défaut d'activité inventive – Modifications non fonctionnelles					
6.2.1 Novelty criteria for non-medical claims				<b>T 158/97</b>	4.4.00	3.3.5	<b>33</b>		
6.2.1 Critère de nouveauté pour des revendications portant sur une application non thérapeutique				<b>D. Das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit</b>					
<b>T 706/95</b>	22.5.00	3.3.5	<b>28</b>	<b>D. The requirement of industrial applicability</b>					
<b>T 189/95</b>	29.2.00	3.3.2	<b>28</b>	<b>D. Exigence d'application industrielle</b>					
<b>T 1073/96</b>	1.9.99	3.3.2	<b>29</b>	<b>T 1165/97</b>	15.2.00	3.2.6	<b>34</b>		
<b>C. Erfinderische Tätigkeit</b>				<b>II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG</b>					
<b>C. Inventive step</b>				<b>II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION</b>					
<b>C. Activité inventive</b>				<b>II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET</b>					
1. Nächstliegender Stand der Technik				<b>A. Patentansprüche</b>					
1. Closest prior art				<b>A. Claims</b>					
1. Etat de la technique le plus proche				<b>A. Revendications</b>					
<b>T 710/97</b>	25.10.00	3.4.2	<b>29</b>	1. Deutlichkeit					
<b>T 325/97</b>	10.2.00	3.3.2	<b>30</b>	1. Clarity					
2. Der Fachmann				1. Clarté					
2. Skilled person				1.1 Fassung der Ansprüche					
2. L'homme du métier				1.1 Text of the claims					
2.1 Team als Fachmann				1.1 Texte des revendications					
2.1 Team as skilled person				1.1.1 Allgemeine Grundsätze					
2.1 Groupe d'experts				1.1.1 General principles					
<b>T 986/96</b>	10.8.00	3.4.1	<b>30</b>	1.1.1 Principes généraux					
				<b>T 986/97</b>	25.2.00	3.2.4	<b>35</b>		



				Seite/Page					Seite/Page
1.1.2 Wesentliche Merkmale					2. Disclaimer				
1.1.2 Essential features					2. Disclaimer				
1.1.2 Caractéristiques essentielles					2. Disclaimer				
<b>T 101/99</b>	4.10.00	3.2.1	<b>35</b>	<b>T 159/95</b>	19.4.00	3.3.1	<b>40</b>		
<b>T 586/97</b>	14.9.00	3.3.1	<b>35</b>	<b>T 1071/97</b>	17.8.00	3.3.2	<b>41</b>		
				<b>T 65/97</b>	15.6.00	3.2.4	<b>42</b>		
2. Knappheit									
2. Conciseness				3. Der "Wesentlichkeitstest"					
2. Concision				3. The "is it essential" test					
				3. Le test du "caractère essentiel"					
<b>T 433/99</b>	24.11.00	3.2.2	<b>36</b>	<b>T 784/97</b>	16.6.00	3.2.3	<b>42</b>		
3. Stützung durch die Beschreibung									
3. Claims supported by the description				<b>B. Regel 88 Satz 2 EPÜ</b>					
3. Fondement des revendications sur la description				<b>B. Rule 88, second sentence, EPC</b>					
				<b>B. Règle 88, deuxième phrase CBE</b>					
<b>T 586/97</b>	14.9.00	3.3.1	<b>36</b>	1. Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ					
				1. Relation to Article 123(2) EPC					
4. Auslegung von Ansprüchen				1. Rapport avec l'article 123(2) CBE					
4. Interpretation of claims									
4. Interprétation des revendications				<b>T 1008/99</b>	4.5.00	3.4.2	<b>42</b>		
				<b>T 438/98</b>	12.10.00	3.3.3	<b>43</b>		
<b>T 740/96</b>	26.10.00	3.2.6	<b>36</b>						
<b>T 1129/97</b>	26.10.00	3.3.1	<b>37</b>	<b>IV. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN</b>					
<b>T 752/94</b>	24.5.00	3.3.1	<b>37</b>	<b>VOR DEM EPA</b>					
<b>T 728/98</b>	12.5.00	3.3.1	<b>37</b>	<b>IV. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS</b>					
<b>T 287/97</b>	12.9.00	3.3.3	<b>37</b>	<b>IV. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE</b>					
<b>B. Einheitlichkeit der Erfindung</b>				<b>A. Grundsatz des Vertrauensschutzes</b>					
<b>B. Unity of invention</b>				<b>A. The principle of the protection of legitimate expectations</b>					
<b>B. Unité de l'invention</b>				<b>A. Le principe de la protection de la confiance légitime</b>					
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühr – Folgen der Nicht-Zahlung einer weiteren Recherchegebühr				1. Allgemeines					
1. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee				1. General issues					
1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche				1. Généralités					
				<b>J 29/97</b>	14.6.99		<b>44</b>		
<b>T 631/97</b>	17.2.00	3.4.3	<b>38</b>	<b>J 17/98</b>	20.9.99		<b>44</b>		
				2. Die Pflicht, auf leicht zu behebbende Mängel hinzuweisen					
<b>III. ÄNDERUNGEN</b>				2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies					
<b>III. AMENDMENTS</b>				2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié					
<b>III. MODIFICATIONS</b>				<b>T 445/98</b>	10.7.00	3.2.1	<b>45</b>		
<b>A. Artikel 123 (2) EPÜ</b>									
<b>A. Article 123(2) EPC</b>				<b>B. Rechtliches Gehör</b>					
<b>A. Article 123(2) CBE</b>				<b>B. Right to be heard</b>					
1. Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung				<b>B. Droit d'être entendu</b>					
1. Content of the application as originally filed				1. Einführung					
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée				1. Introduction					
				1. Introduction					
1.1 Allgemeines				<b>T 385/97</b>	11.10.00	3.3.2	<b>45</b>		
1.1 General issues				<b>T 1056/98</b>	2.2.00	3.2.1	<b>46</b>		
1.1 Généralités									
<b>T 287/98</b>	5.12.00	3.3.6	<b>39</b>	<b>C. Mündliche Verhandlung</b>					
<b>T 1067/97</b>	4.10.00	3.4.2	<b>39</b>	<b>C. Oral proceedings</b>					
<b>T 296/96</b>	12.1.00	3.3.1	<b>39</b>	<b>C. Procédure orale</b>					
<b>T 792/94</b>	11.10.00	3.2.5	<b>40</b>	1. Festlegung oder Vertagung des Datums für die mündliche Verhandlung					
<b>T 917/94</b>	28.10.99	3.3.6	<b>40</b>	1. Fixing or postponing the date for oral proceedings					
<b>T 1110/97</b>	23.10.00	3.2.6	<b>40</b>	1. Fixation et report de la date de la procédure orale					
				<b>T 37/97</b>	22.11.99	3.3.5	<b>47</b>		

				Seite/Page					Seite/Page
2. Auslegung und Anwendung von Regel 71a EPÜ					1.3 Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen				
2. Interpretation and application of Rule 71a EPC					1.3 Due care in dealing with assistants				
2. Interprétation et application de la règle 71bis CBE					1.3 Vigilance nécessaire dans les rapports avec des assistants				
<b>T 712/97</b>	27.1.00	3.3.1	<b>48</b>						
<b>T 484/99</b>	25.7.00	3.3.3	<b>49</b>	<b>J 25/96</b>	11.4.00				<b>55</b>
<b>D. Fristen</b>					2. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz				
<b>D. Time limits</b>					2. The principle of proportionality				
<b>D. Délais</b>					2. Le principe de proportionnalité				
1. Antrag auf Verlängerung einer Frist					<b>T 971/99</b>	19.4.00	3.3.4		<b>56</b>
1. Request for extension of a time limit					<b>F. Verspätetes Vorbringen</b>				
1. Requête en prorogation d'un délai					<b>F. Late submissions</b>				
<b>T 79/99</b>	3.12.99	3.3.2	<b>49</b>	<b>F. Moyens invoqués tardivement</b>					
2. Nachfrist für die Zahlung von Gebühren nach Regel 85a EPÜ					1. Überblick				
2. Period of grace for payment of fees under Rule 85a EPC					1. Overview				
2. Délai de grâce pour le paiement des taxes au titre de la règle 85bis CBE					1. Aperçu				
<b>J 5/98</b>	7.4.00		<b>50</b>	<b>T 68/98</b>	10.5.00	3.3.3		<b>56</b>	
3. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ					<b>T 864/97</b>	14.6.00	3.5.1	<b>56</b>	
3. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC					<b>T 892/98</b>	23.3.00	3.5.1	<b>56</b>	
3. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE					<b>T 426/97</b>	14.12.99	3.3.5	<b>56</b>	
<b>J 5/99</b>	6.4.00		<b>51</b>	<b>T 855/96</b>	10.11.99	3.3.5		<b>56</b>	
<b>J 11/98</b>	15.6.00		<b>51</b>	<b>T 577/97</b>	5.4.00	3.3.5		<b>56</b>	
<b>E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand</b>					<b>T 633/97</b>	19.7.00	3.4.2	<b>56</b>	
<b>E. Re-establishment of rights</b>					2. Rechtfertigung für verspätetes Vorbringen				
<b>E. Restitutio in integrum</b>					2. Justification for late submission				
1. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"					2. Justification de la présentation tardive				
1. The requirement of all due care					<b>T 785/96</b>	18.4.00	3.3.3	<b>57</b>	
1. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"					<b>T 552/98</b>	7.11.00	3.3.3	<b>58</b>	
1.1 Verhinderung an der Fristwahrung					3. In der Patentschrift oder dem Recherchenbericht zitierte Dokumente				
1.1 Inability to observe a time limit					3. Documents cited in the patent or in the search report				
1.1 Incapacité de respecter un délai					3. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche				
<b>J 11/98</b>	15.6.00		<b>52</b>	<b>T 541/98</b>	10.2.00	3.5.1		<b>58</b>	
1.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters					4. Zurückverweisung an die erste Instanz				
1.2 Due care on the part of the professional representative					4. Remittal to the department of first instance				
1.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé					4. Renvoi devant la première instance				
1.2.1 Allgemeine Fragen					4.1 Sachentscheidung durch die Beschwerdekammer				
1.2.1 General issues					4.1 Decision on the merits by the board of appeal				
1.2.1 Généralités					4.1 Décision sur le fond prise par la chambre de recours				
<b>J 25/96</b>	11.4.00		<b>53</b>	<b>T 1070/96</b>	13.1.00	3.2.2		<b>58</b>	
1.2.2 Unkenntnis oder unrichtige Auslegung einer EPÜ-Vorschrift					<b>G. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent</b>				
1.2.2 Ignorance or misinterpretation of a provision of the EPC					<b>G. Withdrawal of application and surrender of patent</b>				
1.2.2 Ignorance ou interprétation erronée d'une disposition de la CBE					<b>G. Retrait de la demande et abandon du brevet</b>				
<b>T 881/98</b>	23.5.00	3.4.1	<b>53</b>	1. Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents					
<b>T 733/98</b>	14.12.99	3.4.3	<b>54</b>	1. Abandonment of subject-matter of the application or patent					
					1. Abandon d'objets de la demande ou du brevet				
					1.1 Verzicht ohne materiellrechtliche Wirkung				
					1.1 Abandonment without substantive effect				
					1.1 Abandon sans effet sur le fond				
				<b>T 373/96</b>	25.5.00	3.2.2		<b>59</b>	
				<b>T 65/97</b>	15.6.00	3.2.4		<b>59</b>	
				<b>T 564/98</b>	6.6.00	3.2.1		<b>59</b>	

			Seite/Page				Seite/Page
<b>H. Beweisrecht</b>				3. Einheit der europäischen Patentanmeldung			
<b>H. Law of evidence</b>				3. Unity of the European patent application			
<b>H. Droit de la preuve</b>				3. Unicité de la demande de brevet européen			
1. Beweiswürdigung			<b>T 119/99</b>	25.5.00		3.3.6	<b>64</b>
1. Evaluation of evidence							
1. Appréciation des moyens de preuves							
<b>T 1191/97</b>	10.4.00	3.2.4	<b>59</b>				
2. Maßstab bei der Beweiswürdigung				<b>V. VERFAHREN VOR DEM EPA</b>			
2. Standard of proof				<b>V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO</b>			
2. Degré de conviction de l'instance				<b>V. PROCEDURES DEVANT L'OEB</b>			
<b>T 1103/96</b>	12.5.00	3.4.1	<b>60</b>	<b>A. Eingangs- und Formalprüfung</b>			
<b>T 100/97</b>	16.6.00	3.2.5	<b>60</b>	<b>A. Examination on filing and formalities examination</b>			
<b>T 517/97</b>	25.10.99	3.2.5	<b>60</b>	<b>A. Examen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités</b>			
<b>I. Entscheidungen der Organe des EPA</b>				1.1 Sprache der Anmeldungsunterlagen			
<b>I. Decisions of EPO departments</b>				1.1 Language of the filed documents			
<b>I. Décisions des instances de l'OEB</b>				1.1 Langue des pièces produites			
1. Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen			<b>J 15/98</b>	31.10.00			<b>65</b>
1. Composition of opposition divisions							
1. Composition des divisions d'opposition							
<b>T 960/94</b>	13.9.00	3.3.4	<b>61</b>	2. Staatenbenennung			
2. Besorgnis der Befangenheit				2. Designation of states			
2. Suspected partiality				2. Désignation des Etats			
2. Soupçon de partialité				2.1 Zahlung der Benennungsgebühren – Benennung von Staaten in Teilanmeldungen			
<b>T 954/98</b>	9.12.99	3.5.1	<b>61</b>	2.1 Payment of designation fees – designation of states in divisional applications			
3. Form der Entscheidungen				2.1 Paiement des taxes de désignation – Désignation des Etats dans les demandes divisionnaires			
3. Form of decision			<b>G 4/98</b>	27.11.00			<b>65</b>
3. Forme des décisions							
3.1 Allgemeines				2.2 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung			
3.1 General issues				2.2 Time of filing a divisional application			
3.1 Questions générales				2.2 Moment auquel une demande divisionnaire est déposée			
<b>J 20/99</b>	8.5.00		<b>62</b>	<b>J 3/99</b>	18.1.00		<b>67</b>
3.2 Entscheidungsgründe				<b>B. Prüfungsverfahren</b>			
3.2 Reasons for the decision				<b>B. Examination procedure</b>			
3.2 Motifs d'une décision				<b>B. Procédure d'examen</b>			
<b>T 473/98</b>	5.9.00	3.5.2	<b>62</b>	1. Sachliche Prüfung der Anmeldung			
4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen				1. Substantive examination of the application			
4. Correction of errors in decisions				1. Examen quant au fond de la demande			
4. Correction d'erreurs dans les décisions				1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid – Grundsatz des rechtlichen Gehörs per Verweis auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erfüllt			
<b>T 867/96</b>	21.6.00	3.3.2	<b>63</b>	1.1 Refusal after a single communication – Right to be heard fulfilled by reference to the International Preliminary Examination Report			
<b>J. Weitere Verfahrensfragen</b>				1.1 Rejet après une seule notification – droit d'être entendu respecté au moyen d'une référence au rapport d'examen préliminaire international			
<b>J. Other procedural questions</b>							
<b>J. Autres questions de procédure</b>							
1. Sprachenprivileg				<b>T 275/99</b>	25.7.00	3.3.2	<b>67</b>
1. Language privilege							
1. Privilège du choix de la langue							
<b>J 15/98</b>	31.10.00		<b>63</b>	2. Zustellungen			
2. Zustellungen				2. Notifications			
2. Notifications				2. Significations			
2. Significations							
<b>J 35/97</b>	7.6.00		<b>64</b>				

				Seite/Page					Seite/Page
1.2 Doppelpatentierung – keine rechtliche Grundlage für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ					5. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren				
1.2 Double patenting – no legal basis for refusal of a European patent application under Article 97(1) EPC					5. Admissibility of amendments in opposition proceedings				
1.2 Double protection par brevet – Absence de base juridique pour le rejet de la demande de brevet européen au titre de l'article 97(1) CBE					5. Recevabilité de modifications dans la procédure d'opposition				
<b>T 587/98</b>	12.5.00	3.5.2	<b>68</b>		5.1 Zulässigkeit von Änderungen – Allgemeines				
<b>C. Einspruchsverfahren</b>					5.1 Admissibility of amendments – General issues				
<b>C. Opposition procedure</b>					5.1 Recevabilité de modifications – Questions d'ordre général				
<b>C. Procédure d'opposition</b>					<b>T 382/97</b>	28.9.00	3.3.6	<b>73</b>	
1. Die Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens – Streitiges Verfahren					6. Kostenverteilung				
1. The legal nature of opposition proceedings – Contentious proceedings					6. Apportionment of costs				
1. Nature juridique de la procédure d'opposition – Procédure contentieuse					6. Répartition des frais de procédure				
<b>T 263/00</b>	25.5.00	3.2.3	<b>69</b>		6.1 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung				
2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren					6.1 Equity of apportionment of costs				
2. Right to be heard in opposition proceedings					6.1 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité				
2. Droit d'être entendu dans une procédure orale					6.1.1 Verspätetes Vorbringen				
2.1 Das Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ					6.1.1 Late submissions				
2.1 The need for an invitation under Article 101(2) EPC					6.1.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes				
2.1 Nécessité d'inviter les parties à prendre position conformément à l'article 101(2) CBE					<b>T 931/97</b>	8.1.01	3.2.6	<b>74</b>	
<b>T 103/97</b>	6.11.98	3.4.2	<b>70</b>		<b>T 715/95</b>	19.12.00	3.3.6	<b>74</b>	
3. Zulässigkeit des Einspruchs					<b>T 45/98</b>	6.6.00	3.2.2	<b>74</b>	
3. Admissibility of opposition					6.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung oder Antrag auf Terminverlegung				
3. Recevabilité de l'opposition					6.2 Request for oral proceedings withdrawn or postponement requested				
3.1 Allgemeines					6.2 Retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou demande de renvoi de cette procédure				
3.1 General issues					<b>T 693/95</b>	23.10.00	3.2.3	<b>75</b>	
3.1 Questions d'ordre général					<b>T 556/96</b>	24.3.00	3.2.2	<b>75</b>	
<b>T 1056/98</b>	2.2.00	3.2.1	<b>71</b>		<b>D. Beschwerdeverfahren</b>				
3.2 Identifizierbarkeit der Einsprechenden					<b>D. Appeal procedure</b>				
3.2 Identifiability of the opponent					<b>D. Procédure de recours</b>				
3.2 Identité de l'opposant					1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten				
<b>T 649/92</b>	28.9.99	3.3.4	<b>71</b>		1. Procedural status of the parties				
<b>T 459/96</b>	27.7.99	3.3.5	<b>71</b>		1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours				
<b>T 461/96</b>	27.7.99	3.3.5	<b>71</b>		1.1 Beteiligte im Beschwerdeverfahren				
3.3 Substantiierung der Einspruchsgründe					1.1 Parties to appeal proceedings				
3.3 Substantiation of the grounds of opposition					1.1 Parties à la procédure de recours				
3.3 Exposé des motifs d'opposition					<b>T 353/95</b>	25.7.00	3.3.2	<b>75</b>	
<b>T 1069/96</b>	10.5.00	3.2.1	<b>71</b>		1.2 Beitritt				
<b>T 534/98</b>	1.7.99	3.2.3	<b>72</b>		1.2 Intervention				
4. Rechtlicher Rahmen des Einspruchs					1.2 Intervention				
4. Legal framework of an opposition					1.2.1 Zulässigkeit des Beitritts				
4. Cadre de droit de l'opposition					1.2.1 Admissibility of intervention				
4.1 Gründe zur Stützung des Einspruchs					1.2.1 Recevabilité de l'intervention				
4.1 Grounds on which the opposition is based					<b>T 517/97</b>	25.10.99	3.2.5	<b>76</b>	
4.1 Motifs au soutien de l'opposition					<b>T 392/97</b>	20.4.99	3.2.1	<b>76</b>	
<b>T 736/95</b>	9.10.00	3.3.4	<b>72</b>		2. Prüfungsumfang				
<b>T 128/98</b>	15.3.00	3.2.4	<b>73</b>		2. Extent of scrutiny				
					2. Etendue de l'examen				

				Seite/Page					Seite/Page
2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"					4. Zurückverweisung an die erste Instanz				
2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius					4. Remittal to the department of first instance				
2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de "reformatio in peius"					4. Renvoi en première instance				
<b>G 1/99</b>	2.4.01		<b>76</b>		<b>T 473/98</b>	5.9.00		3.5.2	<b>84</b>
<b>T 315/97</b>	17.12.98	3.4.2	<b>76</b>		<b>T 915/98</b>	17.5.00		3.5.1	<b>84</b>
					<b>T 275/99</b>	25.7.00		3.3.2	<b>84</b>
					<b>T 869/98</b>	9.5.00		3.3.6	<b>85</b>
					<b>T 887/98</b>	19.7.00		3.2.4	<b>85</b>
					<b>T 914/98</b>	22.9.00		3.2.1	<b>85</b>
2.2 Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen					5. Bindungswirkung				
2.2 Patentability requirements under examination					5. Binding effect				
2.2 Examen des conditions de brevetabilité					5. Autorité des décisions				
2.2.1 Im Einspruchsbeschwerdeverfahren					5.1 Allgemeine Grundsätze				
2.2.1 In opposition appeal proceedings					5.1 General principles				
2.2.1 Procédure de recours sur opposition					5.1 Principes généraux				
<b>T 1070/96</b>	13.1.00	3.2.2	<b>78</b>		<b>T 436/95</b>	29.9.00		3.4.2	<b>86</b>
<b>T 128/98</b>	15.3.00	3.2.4	<b>78</b>						
2.3 Ermittlung des Sachverhalts – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren					6. Abhilfe				
2.3 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings					6. Interlocutory revision				
2.3 Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours					6. Révision préjudicielle				
<b>T 385/97</b>	11.10.00	3.3.2	<b>78</b>		<b>T 647/99</b>	4.4.00		3.3.2	<b>86</b>
<b>T 855/96</b>	10.11.99	3.3.5	<b>79</b>						
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde					7. Einreichung geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren				
3. Filing and admissibility of the appeal					7. Filing of amended claims in appeal proceedings				
3. Formation et recevabilité du recours					7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				
<b>T 445/98</b>	10.7.00	3.2.1	<b>79</b>		7.1 Allgemeine Grundsätze				
					7.1 General principles				
					7.1 Principes généraux				
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen					<b>T 577/97</b>	5.4.00		3.3.5	<b>86</b>
3.1 Appealable decisions					<b>T 633/97</b>	19.7.00		3.4.2	<b>87</b>
3.1 Décisions susceptibles de recours									
<b>T 263/00</b>	25.5.00	3.2.3	<b>80</b>		7.2 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung				
<b>T 1062/99</b>	4.5.00	3.2.1	<b>81</b>		7.2 Time of filing – difficulty of examination				
<b>T 231/99</b>	31.8.00	3.2.4	<b>81</b>		7.2 Date du dépôt – Difficulté de l'examen				
<b>J 16/98</b>	20.12.00		<b>81</b>		<b>T 1148/97</b>	9.12.99		3.2.1	<b>87</b>
<b>J 3/98</b>	25.9.00		<b>81</b>		<b>T 382/97</b>	28.9.00		3.3.6	<b>88</b>
3.2 Beschwerdeberechtigung					7.3 Rechtfertigung für die späte Vorlage				
3.2 Entitlement to appeal					7.3 Reasons for late filing				
3.2 Personnes admises à former le recours					7.3 Raisons du dépôt tardif				
3.2.1 Beschwerdeberechtigung – Beschwer					7.3.1 Parteien- oder Vertreterwechsel				
3.2.1 Entitlement to appeal – party adversely affected					7.3.1 Change of party or representative				
3.2.1 Personnes admises à former le recours – Grief					7.3.1 Changement de partie ou de mandataire				
<b>T 473/98</b>	5.9.00	3.5.2	<b>81</b>		<b>T 1032/96</b>	26.5.00		3.3.3	<b>89</b>
<b>T 542/96</b>	11.5.00	3.3.2	<b>82</b>						
<b>T 543/99</b>	24.10.00	3.3.6	<b>82</b>		8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				
					8. Reimbursement of appeal fees				
					8. Remboursement de la taxe de recours				
3.3 Beschwerdebegründung					8.1 Einführung				
3.3 Statement of grounds of appeal					8.1 Introduction				
3.3 Mémoire exposant les motifs du recours					8.1 Introduction				
<b>T 644/97</b>	22.4.99	3.3.3	<b>82</b>		<b>T 372/99</b>	17.11.00		3.2.5	<b>89</b>
<b>T 733/98</b>	14.12.99	3.4.3	<b>83</b>		<b>T 543/99</b>	24.10.00		3.3.6	<b>89</b>
<b>T 500/97</b>	15.01.01	3.2.2	<b>83</b>						
<b>T 283/97</b>	19.10.00	3.5.1	<b>83</b>						
<b>T 165/00</b>	30.11.00	3.2.1	<b>84</b>						

Seite/Page				Seite/Page			
8.2 Rechtliches Gehör				1.1 Substantiierung der Aufforderung			
8.2 Right to be heard				1.1 Substantiation of invitation			
8.2 Droit d'être entendu				1.1 Justification d'une invitation à payer			
<b>T 960/94</b>	13.9.00	3.3.4	<b>90</b>	<b>W 7/99</b>	30.6.00	3.3.2	<b>91</b>
<b>T 712/97</b>	27.1.00	3.3.1	<b>90</b>	<b>W 11/99</b>	20.10.99	3.3.5	<b>92</b>
8.3 Unzureichende Begründung der Entscheidung in erster Instanz				1.2 Substantiierung von Widersprüchen			
8.3 Inadequate reasons given in the decision at first instance				1.2 Substantiation of protest			
8.3 Motivation insuffisante de la décision de la première instance				1.2 Justification de la réserve			
<b>T 877/98</b>	5.10.00	3.2.3	<b>91</b>	<b>W 16/99</b>	31.3.00	3.3.2	<b>93</b>
8.4 Fehlbeurteilung durch eine Abteilung der ersten Instanz				<b>B. Das EPA als IPEA</b>			
8.4 Error of judgment by a department of first instance				<b>B. The EPO acting as IPEA</b>			
8.4 Erreur de jugement de la première instance				<b>B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA</b>			
<b>T 208/00</b>	6.10.00	3.2.1	<b>91</b>	1. Widerspruchsverfahren			
<b>VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE</b>				1. Protest procedure			
<b>VI. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY</b>				1. Procédure de réserve			
<b>VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT</b>				<b>W 6/99</b>	7.4.00	3.3.2	<b>93</b>
<b>A. Das EPA als ISA</b>				<b>W 13/99</b>	10.8.00	3.3.1	<b>93</b>
<b>A. The EPO acting as ISA</b>				<b>C. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt</b>			
<b>A. L'OEB agissant en qualité d'ISA</b>				<b>C. The EPO as designated or elected Office</b>			
1. Widerspruchsverfahren				<b>C. L'OEB en qualité d'Office désigné ou d'Office élu</b>			
1. Protest procedure				1. Berichtigung von Bestimmungen durch das Bestimmungsamt			
1. Procédure de réserve				1. Correction of designations by the designated Office			
				1. Correction de désignations par l'Office désigné			
				<b>J 17/99</b>	4.7.00		<b>94</b>



			Seite/Page				Seite/Page				
T	157/97	3.3.5	18.3.98		34	T	372/99	3.2.5	17.11.00		89
T	158/97	3.3.5	4.4.00		33	T	433/99	3.2.2	24.11.00		36
T	176/97	3.3.5	18.3.98		34	T	484/99	3.3.3	25.7.00		49
T	270/97	3.3.2	20.12.99		23	T	491/99	3.2.1	24.10.00		22
T	283/97	3.5.1	19.10.00		83	T	543/99	3.3.6	24.10.00		82, 89
T	287/97	3.3.3	12.9.00		37	T	647/99	3.3.2	4.4.00		86
T	315/97	3.4.2	17.12.98	OJ EPO 1999, 554	76	T	971/99	3.3.4	19.4.00		56
T	325/97	3.3.2	10.2.00		30	T	1008/99	3.4.2	4.5.00		42
T	382/97	3.3.6	28.9.00		73, 88	T	1062/99	3.2.1	4.5.00		81
T	385/97	3.3.2	11.10.00		45, 78	T	165/00	3.2.1	30.11.00		84
T	392/97	3.2.1	20.4.99		76	T	208/00	3.2.1	6.10.00		91
T	426/97	3.3.5	14.12.99		56	T	263/00	3.2.3	25.5.00		69, 80
T	500/97	3.2.2	15.01.01		83						
T	517/97	3.2.5	25.10.99	OJ EPO 2000, 515	60, 76	<b>PCT-Widersprüche</b>					
T	577/97	3.3.5	5.4.00		56, 86	<b>PCT protests</b>					
T	586/97	3.3.1	14.9.00		35, 36	<b>PCT Réserves</b>					
T	631/97	3.4.3	17.2.00	OJ EPO 2001, 13	38						
T	633/97	3.4.2	19.7.00		56, 87	W	6/99	3.3.2	7.4.00	OJ EPO 2001, 196	93
T	644/97	3.3.3	22.4.99		82	W	7/99	3.3.2	30.6.00		91
T	710/97	3.4.2	25.10.00		29	W	11/99	3.3.5	20.10.99	OJ EPO 2000, 186	92
T	712/97	3.3.1	27.1.00		48, 90	W	13/99	3.3.1	10.8.00		93
T	713/97	3.3.1	18.2.98		30	W	16/99	3.3.2	31.3.00		93
T	784/97	3.2.3	16.6.00		42						
T	864/97	3.5.1	14.6.00		56						
T	931/97	3.2.6	8.1.01		74						
T	986/97	3.2.4	25.2.00		35						
T	1046/97	3.3.1	2.12.99		26						
T	1067/97	3.4.2	4.10.00		39						
T	1070/97	3.3.5	4.3.99		56						
T	1071/97	3.3.2	17.8.00		41						
T	1110/97	3.2.6	23.10.00		40						
T	1129/97	3.3.1	26.10.00	OJ EPO 2001, 273	37						
T	1148/97	3.2.1	9.12.99		87						
T	1165/97	3.2.6	15.2.00		19, 34						
T	1173/97	3.5.1	1.7.98	OJ EPO 1999, 609	14, 17, 18						
T	1191/97	3.2.4	10.4.00		59						
T	1194/97	3.5.2	15.3.00	OJ EPO 2000, 525	17						
T	45/98	3.2.2	6.6.00		74						
T	68/98	3.3.3	10.5.00		56						
T	128/98	3.2.4	15.3.00		73, 78						
T	287/98	3.3.6	5.12.00		39						
T	406/98	3.2.3	26.9.00		33						
T	411/98	3.2.4	11.1.00		22						
T	438/98	3.3.3	12.10.00		43						
T	445/98	3.2.1	10.7.00		45, 79						
T	473/98	3.5.2	5.9.00	OJ EPO 2001, 231	62, 81, 84						
T	513/98	3.5.2	7.7.00		16						
T	515/98	3.2.4	14.9.99		22						
T	534/98	3.2.3	1.7.99		72						
T	541/98	3.5.1	10.2.00		58						
T	552/98	3.3.3	7.11.00		58						
T	564/98	3.2.1	6.6.00		59						
T	587/98	3.5.2	12.5.00	OJ EPO 2000, 497	68						
T	728/98	3.3.1	12.5.00	OJ EPO 2001, 319	37						
T	733/98	3.4.3	14.12.99		54, 83						
T	869/98	3.3.6	9.5.00		85						
T	877/98	3.2.3	5.10.00		20, 91						
T	881/98	3.4.1	23.5.00		53						
T	887/98	3.2.4	19.7.00		85						
T	892/98	3.5.1	23.3.00		56						
T	914/98	3.2.1	22.9.00		85						
T	915/98	3.5.1	17.5.00		84						
T	954/98	3.5.1	9.12.99		61						
T	1043/98	3.2.1	11.5.00		31						
T	1056/98	3.2.1	2.2.00		46, 71						
T	11/99	3.3.6	10.10.00		22						
T	79/99	3.3.2	3.12.99		49						
T	101/99	3.2.1	4.10.00		35						
T	119/99	3.3.6	25.5.00		64						
T	231/99	3.2.4	31.8.00		81						
T	275/99	3.3.2	25.7.00		67, 84						



**ANLAGE 3**

**LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 2000, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind<sup>1</sup>**

**CASE NUMBER: G 2/98, OJ EPO 2001, 413**  
**HEADWORD: Requirement for claiming priority of the "same invention"**  
**DATE: 31.5.01**

**HEADNOTE:**

The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

**CASE NUMBER: G 4/98, OJ EPO 2001, 131**  
**HEADWORD: Designation fees**  
**DATE: 27.11.00**

**HEADNOTE:**

I. Without prejudice to Article 67(4) EPC, the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application does not retroactively lose its legal effect and is not deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit.

II. The deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC takes effect upon expiry of the time limits mentioned in Article 79(2), Rules 15(2), 25(2) and 107(1) EPC, as applicable, and not upon expiry of the period of grace provided by Rule 85a EPC.

**ANNEX 3**

**HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2000 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication<sup>1</sup>**

**CASE NUMBER: G 1/99, OJ EPO 2001, 381**  
**HEADWORD: Reformatio in peius / 3M**  
**DATE: 2.4.01**

**HEADNOTE:**

In principle, an amended claim, which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed, must be rejected. However, an exception to this principle may be made in order to meet an objection put forward by the opponent/appellant or the board during the appeal proceedings, in circumstances where the patent as maintained in amended form would otherwise have to be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the opposition division in its interlocutory decision.

In such circumstances, in order to overcome the deficiency, the patent proprietor/respondent may be allowed to file requests, as follows:

- in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which limit the scope of the patent as maintained;
- if such a limitation is not possible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which extend the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC;
- finally, if such amendments are not possible, for deletion of the inadmissible amendment, but within the limits of Article 123(3) EPC.

**CASE NUMBER: J 15/98, OJ EPO 2001, 183**  
**APPLICANT: Benas de Brigante, Norah Martha**  
**HEADWORD: Filing date/BENAS DE BRIGANTE**  
**DATE: 31.10.00**

**HEADNOTE:**

An application filed in one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, produces the result provided for in Article 80 EPC, ie a date of filing is attributed, irrespective of the fact that the applicant neither has its residence or principal place of business in a contracting state nor is a national of a contracting state, provided that all the other requirements of Article 80 EPC are satisfied.

**ANNEXE 3**

**SOMMAIRES des DECISIONS rendues en 2000 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

<sup>1</sup> These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

<sup>1</sup> Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

**CASE NUMBER: T 241/95, OJ EPO 2001, 103**  
**APPLICANT: ELI LILLY AND COMPANY**  
**HEADWORD: Serotonin receptor**  
**DATE: 14.6.00**

**HEADNOTE:**

I. The selective occupation of a receptor cannot be considered in itself as a therapeutic application; the discovery that a substance selectively binds a receptor, even if representing an important piece of scientific knowledge, still needs to find a practical application in the form of a defined, real treatment of any pathological condition in order to make a technical contribution to the art and to be considered as an invention eligible for patent protection (see reasons, point 3.1.2).

II. When a claim is directed to a further therapeutic application of a medicament and the condition to be treated is defined in functional terms, eg any condition susceptible of being improved or prevented by selective occupation of a specific receptor, the claim can be regarded as clear only if instructions, in the form of experimental tests or any testable criteria, are available from the patent documents or from the common general knowledge allowing the skilled person to recognise which conditions fall within the functional definition and accordingly within the scope of the claim (see reasons, point 3.1.1) (following T 68/85, Synergistic herbicides/CIBA-GEIGY, OJ EPO 1987, 228).

**CASE NUMBER: T 736/95, OJ EPO 2001, 191**  
**APPLICANT: AMGEN INC.**  
**HEADWORD: Fresh ground of opposition/AMGEN INC.**  
**DATE: 9.10.00**

**HEADNOTE:**

With regard to a fresh ground of opposition raised after expiry of the time limit for opposition, the Enlarged Board of Appeal in G 10/91 recognised that the aim of the patent prosecution to avoid invalid patents comes to the foreground as far as proceedings before the first instance are concerned, thereby indicating that the first instance at least needs to examine whether a fresh ground is relevant. Therefore, in the present case the opposition division should have examined the relevance of the fresh ground raised under Article 100(c) EPC before declaring it inadmissible.

**CASE NUMBER: T 931/95, OJ EPO 2001, 441**  
**APPLICANT: Pension Benefit Systems Partnership**  
**HEADWORD: Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP**  
**DATE: 8.9.00**

**HEADNOTE:**

I. Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (following decisions T 1173/97 and T 935/97).

II. Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character on such a method.

III. An apparatus constituting a physical entity or concrete product, suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

IV. There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose (following decisions T 1173/97 and T 935/97).

**N° DU RECOURS : T 517/97, JO OEB 2000, 515**  
**DEMANDEUR : The Procter & Gamble Company**  
**MOT-CLE : Intervention/UNILEVER**  
**DATE : 25.10.99**

**SOMMAIRE :**

I. Si l'heure exacte en l'espace de la journée de la réception par l'OEB d'une déclaration de retrait du recours peut être établie, c'est à partir de ce moment précis que le retrait du recours prendra effet (point 4 des motifs).

II. Si une déclaration de retrait du recours par le seul requérant et une déclaration d'intervention sont faites par voie de télécopie en l'espace d'une même journée, l'ordre chronologique entre ces deux événements doit alors être pris en considération, puisqu'une déclaration d'intervention valable suppose que la procédure de recours est en instance au moment où celle-ci est produite (point 5 des motifs).

**CASE NUMBER : T 631/97 , OJ EPO 2001, 13**  
**APPLICANT: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**  
**HEADWORD: Doped regions**  
**DATE: 17.2.00**

**HEADNOTE:**

Having regard to Opinion G 2/92, in a case where an applicant fails to pay further search fees when requested to do so by the search division under Rule 46(1) EPC, Rule 46 EPC does not prohibit a review by the examining division of the correctness of the search division's finding of lack of unity of invention.

**N° DU RECOURS : T 1129/97, JO OEB 2001, 273**  
**DEMANDEUR : Centre International De Recherches Dermatologiques Galderma**  
**MOT-CLE : benzimidazoles/GALDERMA**  
**DATE : 26.10.2000**

**SOMMAIRE :**

Le seul fait que la signification précise du terme "alkyle inférieur" soit explicitement divulguée dans la description et non dans les revendications ne suffit pour autant pas pour que celles-ci satisfassent à l'exigence de clarté.

**CASE NUMBER: T 1194/97, OJ EPO 2000, 525**  
**APPLICANT: Koninklijke Philips Electronics, N.V.**  
**HEADWORD: Data structure product/PHILIPS**  
**DATE: 15.3.2000**

**HEADNOTE:**

I. A record carrier characterised by having functional data recorded thereon is not a presentation of information as such and hence not excluded from patentability by Article 52(2)(d) and (3) EPC (Reasons 3.3).

II. In this context functional data includes (extending T 163/85, OJ EPO 1990, 379) a data structure defined in terms (here coded picture line synchronisations, line numbers, and addresses) which inherently comprise the technical features of the system (here read device plus record carrier) in which the record carrier is operative.

**CASE NUMBER: T 473/98, OJ EPO 2001, 231**  
**APPLICANT: BTG INTERNATIONAL LIMITED**  
**HEADWORD: Magnetic field screen**  
**DATE: 5.9.2000**

**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 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).

**CASE NUMBER: T 587/98, OJ EPO 2000, 497**  
**APPLICANT: Komag, Inc.**  
**HEADWORD: Divisional claim conflicting with parent**  
**DATE: 12.5.2000**

**HEADNOTE:**

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

**CASE NUMBER: T 728/98, OJ EPO 2001, 319**  
**APPLICANT: ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INC.**  
**HEADWORD: Pure terfenadine/ALBANY**  
**DATE: 12.5.2000**

**HEADNOTE:**

I. It follows from the requirement of legal certainty that a claim cannot be considered clear in the sense of Article 84 EPC if it comprises an unclear technical feature (here "substantially pure") for which no unequivocal generally accepted meaning exists in the relevant art. This applies all the more if the unclear feature is essential for delimiting the subject-matter claimed from the prior art (see reasons point 3).

II. Where the claimed purity level of a low molecular chemical compound (here a terfenadine derivative) turns out to be successfully achieved by applying a conventional purification method on a reaction mixture disclosed in the prior art, an exceptional situation such as addressed in the decision T 990/96 does not exist. This would have required evidence that conventional methods could not achieve that purity level. Therefore the general rule applies that the level of purity of that low molecular compound cannot entail novelty. That general rule is valid also in the case of a product-by-process claim where that purity level is the inevitable result of the preparation process indicated in the claim (see reasons point 6).

**AKTENZEICHEN: W 6/99, ABI. EPA 2001, 196**  
**STICHWORT: NIR-Strahlung II**  
**DATUM: 7.4.00**

**LEITSATZ:**

Nach den das EPA bindenden Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung darf eine Aufforderung nach Regel 68.2 PCT erst ergehen, nachdem die Antwort des Anmelders auf den ersten Prüfungsbescheid den dort von der IPEA a posteriori erhobenen Einwand der Uneinheitlichkeit nicht ausgeräumt hat. Die Absicht, das Verfahren durch den gleichzeitigen Erlaß des ersten Prüfungsbescheids und der Aufforderung nach Regel 68.2 PCT zu beschleunigen, kann eine Abweichung von der im Interesse des Anmelders vorgeschriebenen Verfahrensweise nicht rechtfertigen und den Mangel mindestens eines ersten schriftlichen Bescheids nach Regel 66.2 PCT vor Erlaß der Aufforderung nach Artikel 34 (3) a) PCT i.V.m. Regel 68.2 PCT nicht ausräumen.

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

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

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

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