

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 31. Oktober 2001
T 1080/99 – 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener
Mitglieder: R. Randes
E. Lachacinski

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
TEKTRONIX, INC.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Mannesmann VDO AG**

**Stichwort: Berührungssteuerung/
TEKTRONIX**

Artikel: 23 (3), 54 (2), 56, 85 EPÜ

**Schlagwort: "Antrag auf Verlegung
einer mündlichen Verhandlung
(abgelehnt)" – "Patent Abstracts of
Japan' als Stand der Technik" –
"erfinderische Tätigkeit (verneint)"**

Leitsätze

I. Stellt eine Kammer fast drei Monate vor einer anberaumten mündlichen Verhandlung in einem Schreiben fest, daß der Antrag eines Beteiligten auf Verlegung der mündlichen Verhandlung zwar dem Erfordernis genügt, wonach ein solcher Antrag so bald wie möglich nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergehen muß, nicht aber den übrigen in der "Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA", ABI. EPA 2000, 456 angeführten Erfordernissen, und bemüht sich dieser Beteiligte nicht darum, seinen ursprünglichen Antrag möglichst rasch zu ergänzen, sondern reagiert er statt dessen erst eine Woche vor der anberaumten mündlichen Verhandlung auf das Schreiben der Kammer, so ist davon auszugehen, daß die zusätzlichen Gründe und Beweismittel für den Antrag auf Verlegung und auf Anberaumung eines neuen Termins für die mündliche Verhandlung zu spät eingegangen und somit nicht akzeptabel sind (s. Nrn. 2.1 bis 2.3 der Entscheidungsgründe).

II. Eine japanische Patentzusammenfassung in englischer Sprache ("Patent Abstracts of Japan") ist

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.1
dated 31 October 2001
T 1080/99 – 3.5.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: S. V. Steinbrener
Members: R. Randes
E. Lachacinski

**Patent proprietor/Respondent:
TEKTRONIX, INC.
Opponent/Appellant:
Mannesmann VDO AG**

**Headword: Touch control/
TEKTRONIX**

Article: 23(3), 54(2), 56, 85 EPC

**Keyword: "Request for post-
ponement of oral proceedings (not
allowed)" – "Prior art status of
Patent Abstracts of Japan" –
"Inventive step (no)"**

Headnote

I. In a case where a Board in a letter, almost three months before appointed oral proceedings, makes clear that a request by a party for postponement of the oral proceedings, although meeting the requirement of filing the request as soon as possible after the summons to oral proceedings, does not meet the other requirements of the "Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 2000 concerning oral proceedings before the EPO", OJ EPO 2000, 456, and that party, instead of attempting to supplement their original request as soon as possible, chooses to react to the Board's letter only one week before the appointed oral proceedings, it must be considered that the additional reasons and evidence for the request for postponement and the fixing of a new date for oral proceedings were received too late and that these reasons can therefore not be accepted (see points 2.1 to 2.3 of the reasons).

II. In view of its legal nature and intended purpose, a Japanese patent abstract in English ("Patent Abstracts

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1,
en date du 31 octobre 2001
T 1080/99 – 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener
Membres : R. Randes
E. Lachacinski

**Titulaire du brevet/intimé :
TEKTRONIX, INC.
Opposant/requérant :
Mannesmann VDO AG**

**Référence : Ecran tactile/
TEKTRONIX**

Article : 23(3), 54(2), 56, 85 CBE

**Mot clé : "Demande de report de la
procédure orale (rejetée)" – "Statut
d'antériorité des abrégés de brevet
japonais" – "Activité inventive (non)"**

Sommaire

I. Si, près de trois mois avant la date fixée pour la tenue d'une procédure orale, une chambre signifie par lettre à une partie que sa demande de report de la procédure orale, bien que répondant à la condition selon laquelle une telle demande doit être formulée dans les plus brefs délais à compter de la citation à la procédure orale, ne satisfait pas aux autres conditions énoncées dans le "Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1^{er} septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB" (JO OEB 2000, 456), et que ladite partie, au lieu de s'efforcer de compléter le plus rapidement possible sa demande initiale, attend une semaine avant la date fixée pour la procédure orale pour répondre à la lettre que lui a adressée la chambre, il doit être considéré que les motifs et justificatifs supplémentaires à l'appui de la demande de report et de fixation d'une nouvelle date pour la procédure orale ont été reçus avec retard et ne peuvent pas par conséquent être acceptés (cf. points 2.1 à 2.3 des motifs).

II. Etant donné sa nature juridique et sa finalité, un abrégé de brevet japonais en langue anglaise ("Patent

angesichts ihrer Rechtsnatur und ihres beabsichtigten Zwecks wie jede Art von technischer Zusammenfassung oder Inhaltsangabe eine Veröffentlichung, die den technischen Gehalt der entsprechenden japanischen Patentanmeldung zum Zwecke einer raschen Prima-facie-Unterrichtung der Öffentlichkeit wiedergeben soll.

Der Inhalt solcher Zusammenfassungen muß daher im Lichte des Originaldokuments – sofern dieses vorliegt – ausgelegt und möglicherweise neu bewertet werden. Scheint eine Zusammenfassung dem Originaldokument etwas hinzuzufügen, so deutet dies auf einen Fehler in der Zusammenfassung oder zumindest auf einen Fehler bei ihrer Auslegung hin (s. Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückweisen, weil der gemäß den Artikeln 100 (a), 52 (1) und 56 EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund – mangelnde erfinderische Tätigkeit – der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstand.

II. Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

“Verfahren zur Berührungssteuerung der Position des Cursors (32) bzw. der Schreibmarke auf einer Anzeigevorrichtung (30) mit einem Tast-Bildschirm (26) bzw. einem Sensor-Bildschirm, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfaßt:

Feststellen von einem ersten Berührungspunkt (1) durch einen Zeiger (34) auf dem Tast-Bildschirm (26), ob sich ein Cursor (32) am ersten Berührungspunkt befindet; und wenn sich der Cursor an dem ersten Berührungspunkt befindet, Aktualisieren der Cursorposition, während sich der Zeiger bei gegebenem Kontakt von dem ersten Berührungspunkt über den Tast-Bildschirm bewegt, so daß die Position während der Bewegung einem momentanen Berührungspunkt entspricht, so daß es den Anschein hat, als ob sich der Cursor auf der Anzeigevorrichtung mit dem Zeiger bewegt.”

III. In der Entscheidung wurden unter anderem folgende Druckschriften angeführt:

D1: JP-A-01 125612 und eine vom EPA zur Verfügung gestellte englische Übersetzung

of Japan”) is a publication intended to reflect the technical content of the corresponding Japanese patent application for the purpose of quick prima facie information of the public, as is the purpose of any kind of abstract or summary of technical subject matter.

Hence, the contents of such abstracts are to be interpreted and possibly re-evaluated in the light of the original document if the latter is available. Indeed, if an abstract appears to add something to the original document then this points to an error in the abstract, or at least to an error in its interpretation (see point 4.6 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. This appeal is against the decision of the Opposition Division to reject the opposition because the ground for opposition invoked under Articles 100(a), 52(1) and 56 EPC, lack of inventive step, did not prejudice the maintenance of the patent as granted.

II. Claim 1 as granted reads as follows:

“A method of touch control of cursor (32) position on a display device (30) having a touch sensitive screen (26) comprising the steps of:

determining from an initial contact point (1) by a pointer (34) on the touch sensitive screen (26) whether a cursor (32) is positioned at the initial contact point; and if the cursor is positioned at said initial contact point updating the cursor position, as the pointer moves from the initial contact point in contact across the touch sensitive screen, to correspond to an instantaneous point of contact during the movement so that the cursor appears to move on the display device with the pointer.”

III. Inter alia the following documents were cited in the decision:

D1: JP-A-01 125612 and an English translation thereof provided by the EPO

Abstracts of Japan”), est une publication destinée à refléter le contenu technique de la demande de brevet japonais correspondante, afin de donner rapidement une première information au public, comme c’est le cas de tout type d’abrégé ou de résumé d’un enseignement technique.

Le contenu de tels abrégés doit être interprété, et le cas échéant réévalué, à la lumière du document initial lorsque celui-ci est disponible. S’il s’avère que l’abrégé ajoute un élément au document initial, il faut en déduire qu’il comporte une erreur, ou du moins que son interprétation est erronée (cf. point 4.6 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est formé contre la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition parce que le motif d’opposition invoqué au titre des articles 100a), 52(1) et 56 CBE, à savoir l’absence d’activité inventive, ne faisait pas obstacle au maintien du brevet tel que délivré.

II. La revendication 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit :

“Procédé de commande tactile de la position d’un curseur (32) sur un dispositif d’affichage (30) comportant un écran tactile (26), comprenant les étapes qui consistent à :

déterminer à partir d’un point de contact initial (1) par un index (34) sur l’écran tactile (26) si le curseur (32) est positionné au point de contact initial ; et, si le curseur est positionné audit point de contact initial, mettre à jour la position du curseur, quand l’index se déplace à partir du point de contact initial en contact sur l’écran tactile, pour la faire correspondre à un point de contact instantané pendant le déplacement pour que le curseur paraisse se déplacer sur le dispositif d’affichage avec l’index.”

III. La décision citait notamment les documents suivants :

D1 : JP-A-01 125612 avec une traduction en anglais fournie par l’OEB

D1a: "Patent Abstracts of Japan", Band 13, Nr. 368 (P-919), 16. August 1989, die der Druckschrift D1 entsprechende Zusammenfassung

D2: RESEARCH DISCLOSURE, April 1990, 31240, anonym: "Dynamic Scanned Image Interface"

D4: EP-A-0 496 383

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte in der Beschwerdebegründung, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin verteidigte in ihrer Erwiderung das Patent und beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Beide Beteiligten beantragten hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

V. Am 18. Juli 2001 lud die Kammer zu einer mündlichen Verhandlung am 31. Oktober 2001. In einer Anlage zur Ladung vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß es zweifelhaft sei, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 eine erfinderische Tätigkeit aufweise, und zwar insbesondere in Anbetracht der Lehre der Druckschriften D1 und D2. Trotz der Argumentation der Beschwerdegegnerin, daß D2 die Bewegung bestimmter "Objekte" auf dem Bildschirm behandle und somit von der Verwendung von Cursors abhalte, sei die Kammer der Auffassung, daß solche "Objekte" dennoch Ähnlichkeiten mit Cursors aufzuweisen schienen. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auf ihre Entscheidung in der Sache T 333/95 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

VI. In einem am 26. Juli 2001 eingegangenen und von Martyn W. Molyneaux unterzeichneten Telefax beantragte die Beschwerdegegnerin, einen neuen Termin für die mündliche Verhandlung "irgendwann nach dem 19. November 2001" anzuberaumen. Unter anderem schrieb sie: "Wir bedauern, daß der Unterzeichnete in der Zeit vom 17. Oktober 2001 bis zum 19. November 2001 bereits eine Reihe fester Termine im Fernen Osten hat."

VII. Mit Schreiben vom 3. August 2001 verwies die Kammer auf die "Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA" im ABl. EPA 2000, 456 und erklärte, "die anberaumte mündliche Verhandlung

D1a: Patent Abstracts of Japan, vol. 13, No. 368 (P-919), 16 August 1989, corresponding to document D1

D2: RESEARCH DISCLOSURE, April 1990, 31240 anonymous: "Dynamic Scanned Image Interface"

D4: EP-A-0 496 383

IV. In the statement setting out the grounds of appeal the Appellants requested that the decision under appeal be set aside and the patent revoked.

In a reply the Respondents argued in favour of the patent and requested dismissal of the appeal.

Both parties made auxiliary requests for oral proceedings.

V. The Board issued a summons to oral proceedings, dated 18 July 2001, to be held on 31 October 2001. In an annex to the summons the Board expressed the preliminary opinion that it was doubtful whether the subject-matter of claim 1 involved an inventive step, in particular having regard to the teaching of documents D1 and D2. Although the Respondents had expressed the opinion that D2 was concerned with the movement of specific "objects" on the screen and therefore taught away from using cursors, the Board took the view that such "objects" nevertheless appeared to have a character similar to that of cursors. In this respect the Board referred to its own decision in case T 333/95 (not published in OJ EPO).

VI. In a fax, received on 26 July 2001 and signed by Martyn W. Molyneaux, the Respondents requested that a new date be set for the oral proceedings "for some time after 19 November 2001". They stated: "We regret that the undersigned has a pre-existing series of engagements booked in the Far East extending from 17 October 2001 through 19 November 2001".

VII. In a letter dated 3 August 2001 the Board referred to OJ EPO 2000, 456, which sets out the "Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 2000 concerning oral proceedings before the EPO" and stated that "the scheduled oral proceedings will not

D1a : Patent Abstracts of Japan, vol. 13, n° 368 (P-919), 16 août 1989, correspondant au document D1

D2 : Divulgation de résultats de recherche, avril 1990, 31240 anonyme : "Dynamic Scanned Image Interface"

D4 : EP-A-0 496 383

IV. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

Dans sa réponse, l'intimé a plaidé en faveur du maintien du brevet et demandé que le recours soit rejeté.

Les deux parties ont requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

V. Le 18 juillet 2001, la Chambre a invité les parties à une procédure orale fixée au 31 octobre 2001. Dans une annexe à la citation, la Chambre a donné un avis préliminaire selon lequel il n'était pas certain que l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive, notamment au vu des enseignements des documents D1 et D2. Bien que l'intimé ait été d'avis que D2 porte sur le mouvement d'"objets" spécifiques sur l'écran, et s'éloigne donc de l'usage des curseurs, la Chambre a estimé que ces "objets" présentaient néanmoins des similitudes avec des curseurs. A cet égard, la Chambre s'est référée à la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire T 333/95 (non publiée au JO OEB).

VI. Par télécopie reçue le 26 juillet 2001 et signée par Martyn W. Molyneaux, l'intimé a demandé qu'une nouvelle date soit fixée pour la procédure orale, "après le 19 novembre 2001", en indiquant : "Nous regrettons que le sous-signé ait déjà pris des engagements qui le retiendront en Extrême-Orient du 17 octobre 2001 au 19 novembre 2001".

VII. Par lettre datée du 3 août 2001, la Chambre s'est référée au "Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1^{er} septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB", publié au JO OEB 2000, 456 ; elle a déclaré que la procédure orale

wird nicht abgesagt", weil "der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Verlegung der auf den 31. Oktober 2001 anberaumten mündlichen Verhandlung nach Auffassung der Kammer den im ABI. EPA 2000, 456 dargelegten Erfordernissen nicht genügt".

VIII. Am 24. Oktober 2001 sandte die Beschwerdegegnerin ein Telefax, in dem sie folgendes vorbrachte:

"Wir können der Auffassung nicht folgen, daß die in unserem Antrag auf Verlegung genannten Gründe den im ABI. EPA 2000, 456 dargelegten Erfordernissen nicht genügen." Insbesondere verwies sie auf Absatz 2.3 der Mitteilung der Vizepräsidenten und argumentierte, daß "eine Reihe fester Termine im Fernen Osten gewiß ein triftiger Grund für die Beantragung eines neuen Termins für die mündliche Verhandlung sein" müsse. Bei diesen Terminen handle es sich um "Geschäftstermine", und der Unterzeichnete sei als einziger mit der vorliegenden Sache vertraut und vom Patentinhaber bevollmächtigt, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Das Schreiben war von Clifford J. Want im Auftrag von Martyn W. Molyneaux unterzeichnet, der es im Namen von Wildman, Harrold, Allen & Dixon verfaßt hatte.

Außerdem hieß es in diesem Schreiben, daß entsprechende Beweise beigefügt würden, obwohl gemäß der Mitteilung der Vizepräsidenten keine Beweise erforderlich seien. Dem Schreiben lagen Kopien von zwei Flugtickets von London (Abflug: 19. Oktober) nach Taipeh über Singapur, Phuket und Singapur sowie von Taipeh zurück nach London über Seoul, San Francisco und Chicago bei. Diese Tickets waren offenbar am 17. Oktober 2001 ausgestellt worden.

Eine Kopie des Schreibens ging auch an den Präsidenten des EPA, Herrn I. Kober.

IX. Am 26. Oktober 2001 teilte die Geschäftsstelle der Kammer den Beteiligten per Telefax folgendes mit: "Den Beteiligten wird mitgeteilt, daß die mündliche Verhandlung entsprechend unserer Ladung vom 18.7.01 am 31.10.01 stattfindet."

X. Am 29. Oktober 2001 sandte die Beschwerdegegnerin ein Telefax an den Präsidenten des EPA, Herrn I. Kober, mit Kopie an den Vorsitzenden der mit der vorliegenden Sache befaßten Beschwerdekammer. Sie verwies auf die Mitteilung der Kammer an die Beteiligten vom 26. Oktober 2001 und erklärte, daß sie die

be cancelled" since "the Board does not consider the Respondents' request for postponement of the oral proceedings appointed on 31 October 2001 to meet the requirements set out in OJ EPO 2000, 456".

VIII. On 24 October 2001 the Respondents sent a fax in which they stated:

"We cannot agree that the reasons given in our request for postponement do not meet the requirements set out in OJ EPO 2000, 456". They referred in particular to paragraph 2.3 of the Notice of the Vice-Presidents and argued that "a pre-existing series of engagements booked in the Far East must surely be a valid reason for requesting a new date for oral proceedings". The engagements were said to be "business engagements" and that the undersigned was the only person familiar with the present case and authorised by the Patentee to attend the oral proceedings. The letter was signed by Clifford J. Want on behalf of Martyn W. Molyneaux, who wrote in the name of Wildman, Harrold, Allen & Dixon.

It was also stated in the letter that, although no evidence was required according to the Notice of the Vice-Presidents, such evidence was enclosed. Copies of two flight tickets from London (departure on 19 October) to Taipei via Singapore, Phuket and Singapore and from Taipei back to London via Seoul, San Francisco and Chicago were annexed to the letter. They were apparently issued on 17 October 2001.

A copy of the letter was also sent to the President of the EPO, Mr I. Kober.

IX. On 26 October 2001 the Registry of the Board faxed the following message to the parties: "The parties are informed that the Oral Proceedings will take place on 31.10.01 as notified in our summons of 18.07.01".

X. On 29 October 2001 the Respondents sent a fax, addressed to the President of the EPO, Mr I. Kober, a copy being enclosed for the Chairman of the present Board of Appeal. The Respondents referred to the Board's message to the parties dated 26 October 2001 and stated that they found the response of the Board

prévüe ne serait pas annulée car la demande de report de la procédure orale fixée au 31 octobre 2001 présentée par l'intimé ne répond pas aux conditions énoncées dans le JO OEB 2000, 456.

VIII. Le 24 octobre 2001, l'intimé a envoyé une télécopie dans laquelle il déclarait ce qui suit :

"Nous contestons que les motifs fournis à l'appui de notre demande de report ne remplissent pas les conditions énoncées dans le JO OEB 2000, 456". L'intimé renvoie notamment au point 2.3 du communiqué des Vice-Présidents et fait valoir que "l'existence d'engagements préalables en Extrême-Orient est certainement un motif valable pour demander qu'une procédure orale soit fixée à une nouvelle date". Les engagements sont des "engagements d'affaires" et le sous-signé est la seule personne au courant de la présente affaire et mandaté par le titulaire du brevet pour assister à la procédure orale. La lettre était signée par Clifford J. Want au nom de Martyn W. Molyneaux, qui représentait Wildman, Harrold, Allen & Dixon.

Il était également précisé que des éléments de preuve étaient joints à la lettre, bien que le communiqué des Vice-Présidents ne l'exige nullement. Des copies de deux billets d'avion, apparemment émis le 17 octobre 2001, à savoir un billet Londres-Taipei (départ le 19 octobre) via Singapour, Phuket et Singapour et un billet Taipei-Londres via Séoul, San Francisco et Chicago étaient annexées à la lettre.

Une copie de la lettre a également été envoyée à M. I. Kober, Président de l'OEB.

IX. Le 26 octobre 2001, le greffe de la Chambre a faxé la notification suivante aux parties : "Les parties sont informées que la procédure orale aura lieu le 31.10.01 comme indiqué dans notre citation du 18.07.01".

X. Le 29 octobre 2001, l'intimé a envoyé un fax à M. I. Kober, Président de l'OEB, avec copie à l'attention du président de la Chambre de recours saisie. Il se référait à la notification adressée par la Chambre aux parties le 26 octobre 2001 et déclarait que la réponse de la Chambre était selon lui inacceptable. M. Molyneaux

Reaktion der Kammer für inakzeptabel halte. Da Herr Molyneaux als einziger Vertreter mit der Sache vertraut sei, beantrage sie nochmals eine Verlegung. Dieses Schreiben (Telefax) war auf dieselbe Weise und offenbar von derselben Person unterzeichnet wie das Schreiben (Telefax) der Beschwerdegegnerin vom 24. Oktober 2001.

XI. Die mündliche Verhandlung fand am 31. Oktober 2001 ohne Beteiligung der Beschwerdegegnerin statt.

Bezüglich des Antrags der Beschwerdegegnerin auf Verlegung der mündlichen Verhandlung argumentierte der Vertreter der Beschwerdeführerin, in der Mitteilung der Vizepräsidenten sei klar festgelegt, daß ein Antrag auf Änderung des Termins einer mündlichen Verhandlung substantiiert werden müsse und auch zu begründen sei, warum der an der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verhinderte Vertreter nicht durch einen anderen Vertreter ersetzt werden könne. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdegegnerin erst 6 Tage vor der mündlichen Verhandlung versucht, ihren Antrag durch die Einreichung von Beweismitteln zu substantiieren. Offenbar sei der betreffende Vertreter zu diesem Zeitpunkt aber bereits in den Fernen Osten abgereist gewesen. Die Verlegung einer mündlichen Verhandlung in einem so späten Stadium sei jedoch nicht sinnvoll, weil die letzten Vorbereitungen der Kammer und der anderen Beteiligten für die mündliche Verhandlung unter Umständen bereits angelaufen seien. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erklärte ferner, er versuche in Fällen, in denen er eine mündliche Verhandlung absehen könne und wisse, daß sie mit Geschäftsterminen oder privatem Urlaub kollidieren könnte, der Einspruchsabteilung oder der Kammer im voraus – vor der Anberaumung der mündlichen Verhandlung – die Termine mitzuteilen, an denen er verhindert wäre.

XII. Was die erfinderische Tätigkeit anbelangt, so argumentierte die Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Kammer im wesentlichen anhand der Druckschriften D1, D1a und D2, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. D4 zog sie als Nachweis dafür heran, daß bekannt sei, die genaue Position eines Zeigers auf einem Bildschirm zu bestimmen. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hatte die Beschwerdeführerin bereits vorgebracht, daß es angesichts von D1 alleine sowie durch die Kombination der Lehren von D1 und D2 oder von

unacceptable. Since Mr Molyneaux was the only representative familiar with the case, they again requested adjournment. This letter (fax) was signed in the same way and apparently by the same person as the Respondents' letter (fax), dated 24 October 2001.

XI. The oral proceedings were held on 31 October 2001 without the participation of the Respondents.

Regarding the Respondents' request to postpone the oral proceedings, the Appellants' representative argued that the "Notice of the Vice-Presidents" was clear in the sense that a request for changing the date for oral proceedings must be substantiated and that reasons must also be given as to why another representative cannot replace the representative prevented from attending the proceedings. In the present case the Respondents only tried to substantiate their case 6 days before the oral proceedings by filing evidence. In fact, this was apparently done after the representative concerned had already departed for the Far East. Postponement of oral proceedings at such a late stage was however not appropriate because the Board and the other party (parties) might have started their final preparations for the oral proceedings. The Appellants' representative said that in cases where he could expect oral proceedings and he was aware that such proceedings might clash with business engagements or his personal holidays he had tried to inform the Opposition Division or the Board in advance, before oral proceedings were appointed, as to the dates on which he would be unable to attend.

XII. As to inventive step, the Appellants in proceedings before the Board relied mainly on documents D1, D1a and D2 to argue that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step. D4 was used to show that it was known to decide the exact position of a pointer on a screen. In proceedings before the Opposition Division the Appellants had already argued that it was obvious to arrive at the invention in view of D1 alone by combining the teachings of D1 and D2 or those of D1 and D1a. During proceedings before the Board they considered the most obvious

étant le seul mandataire ayant connaissance du dossier, il réitérait sa demande d'ajournement. Cette lettre (télécopie) était signée de la même manière, et apparemment par la même personne que la lettre (télécopie) de l'intimé, datée du 24 octobre 2001.

XI. La procédure orale a eu lieu le 31 octobre 2001 sans la participation de l'intimé.

En ce qui concerne la requête de l'intimé en vue d'obtenir un report de la procédure orale, le mandataire du requérant a fait valoir que le "Communiqué des Vice-Présidents" est clair en ce sens que toute demande visant à changer la date d'une procédure orale doit être motivée et qu'il y a aussi lieu d'expliquer les raisons pour lesquelles le mandataire empêché ne peut pas se faire remplacer par un autre mandataire. En l'espèce, l'intimé a attendu six jours avant la date de la procédure orale pour produire des justificatifs à l'appui de sa requête. En fait, il semble que ceci ait même eu lieu après le départ du mandataire pour l'Extrême-Orient. A un stade aussi tardif, il était cependant difficile de différer la procédure orale car la Chambre et les autres parties avaient peut-être déjà entamé leurs derniers préparatifs pour ladite procédure. Le mandataire du requérant a déclaré que lorsqu'il prévoyait la tenue d'une procédure orale et qu'il craignait de ne pouvoir y assister en raison de son calendrier professionnel ou de ses vacances, il s'efforçait de communiquer à la division d'opposition ou la chambre, à l'avance et avant que la date de la procédure orale ne soit fixée, les dates auxquelles il était empêché.

XII. Pour ce qui est de l'activité inventive, le requérant s'est fondé essentiellement sur les documents D1, D1a et D2 et a fait valoir dans la procédure devant la Chambre que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. Il s'est également référé au document D4 qui prouve que le positionnement exact d'un curseur sur un écran était connu de l'état de la technique. Devant la division d'opposition, le requérant avait déjà argué que l'invention était évidente compte tenu du seul document D1, et en combinant les enseignements de D1 et D2 ou de D1 et D1a. Devant la

D1 und D1a naheliegend sei, zu der Erfindung zu gelangen. Im Verfahren vor der Kammer bezeichnete sie die Kombination der Lehren von D1a und D1 als naheliegendste Möglichkeit, zu der Erfindung zu gelangen; naheliegend sei aber auch, von D1 oder D1a alleine zu der Erfindung zu gelangen.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist der in D1a enthaltene Satz, mit dem die Bewegung eines Cursors auf dem Bildschirm beschrieben wird – *„der Cursor kann rasch bewegt werden, indem die Cursorposition mit dem Finger auf einem berührungsempfindlichen Tastfeld verschoben wird ... und der Finger ... nach der Bewegung des Cursors auf die gewünschte Position losgelassen wird“* –, so auszulegen, daß der Benutzer den alten Cursor berührt und ihn zum gewünschten Punkt auf dem Bildschirm verschiebt. Dies sei gewiß die einzige Auslegung, für die sich der Fachmann auf den ersten Blick entscheiden würde. Bei dieser Lesart von D1a würde der Fachmann auch sofort zu der Erfindung gelangen. Der einzige Unterschied zu der beanspruchten Erfindung bestünde dann (gemäß dem ersten kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1) darin, daß in D1a nicht ausdrücklich angegeben sei, daß die Position des Berührungspunkts des Fingers mit der Position des Cursors identisch sein müsse, wenn der Cursor bewegt werden solle. Daß man sich dessen vergewissern müsse, verstehe sich jedoch von selbst.

Alternativ könne in Betracht gezogen werden, daß der Fachmann die Lehren von D1a und D1 kombiniere. Die erste Ausführungsart in D1 betreffe die Menüauswahl mit Hilfe von Icons, die auf dem Bildschirm angezeigt würden. Zur Auswahl eines bestimmten Menüs müsse das gewünschte Icon auf dem Tastfeld vor dem Bildschirm gedrückt werden. Die Zentrale lese dann die einschlägigen Koordinaten des Fingers auf dem Tastfeld, und das betreffende Icon werde auf dem Bildschirm hervorgehoben (*„invertiert“*) dargestellt, damit erkennbar sei, welches Icon ausgewählt wurde. Solange der Finger nicht vom Tastfeld entfernt werde, werde die betreffende Menüfunktion nicht ausgeführt. Wenn der Benutzer also versehentlich das falsche Icon ausgewählt habe (z. B. Menü B), könne er seinen Finger auf dem Tastfeld zum richtigen Icon (Menü C) bewegen. Er entferne seinen Finger erst dann vom Tastfeld, wenn das richtige Icon hervorgehoben sei. So habe die Hervorhebung einzelner Icons während der Bewegung des Fingers über verschiedene Icons auf dem Bildschirm bei dieser

way to arrive at the invention to be the combination of the teachings of D1a and D1; it would however also be obvious to arrive at the invention from either D1 or D1a alone.

According to the Appellants the sentence in D1a describing the movement of a cursor on the screen, *“the cursor can be moved quickly by pushing the cursor position by a finger on a pressure sensitive touch panel... and releasing the finger... after moving the cursor to the designated position”*, must be so interpreted that the user touches the old cursor and drags it to the desired point on the screen. This was certainly the only interpretation the skilled person would prima facie arrive at. In fact, on this understanding of D1a, the skilled person would immediately arrive at the invention. The only difference to the claimed invention would then be (in accordance with the first characterising feature of Claim 1) that it was not explicitly stated in D1a that the position of the contact point of the finger must be identical to that of the cursor, if the cursor has to be moved. It would however be self-evident that a check must be made that this is the case.

Alternatively it could be considered that the skilled man would combine the teachings of D1a and D1. The first embodiment in D1 concerned menu selection with the aid of icons which were displayed on the display screen. In order to select a specific menu a touch panel in front of the display had to be pressed to select the desired icon. A CPU read the relevant co-ordinates of the finger touching the panel and the corresponding icon was highlighted (*“inverted”*) on the screen to show which icon was selected. As long as the finger was not removed from the touch panel the processing of the corresponding menu was not executed. Thus if the operator had selected the wrong icon by mistake (for example Menu B) he could move his finger along the touch panel to the correct icon (Menu C). He only removed his finger from the panel when the correct icon was highlighted. Thus, according to this first embodiment in D1, the highlighting of different icons while moving the finger over different icons on the screen very much resembled dragging a cursor. In any case it was clear that the co-ordinates

Chambre, il a estimé que la façon la plus évidente de parvenir à l'invention était de combiner les enseignements de D1a et de D1, mais que D1 ou D1a pris isolément permettaient également de parvenir à l'invention de manière évidente.

De l'avis du requérant, la phrase du document D1a décrivant le mouvement d'un curseur sur l'écran, à savoir *“le curseur peut être déplacé rapidement en poussant la position du curseur à l'aide du doigt sur un panneau sensible à la pression ... et en retirant le doigt ... après avoir déplacé le curseur dans la position désignée”*, doit être interprétée comme signifiant que l'utilisateur touche l'ancien curseur et le déplace jusqu'à la position voulue sur l'écran. C'est certainement la seule interprétation à laquelle parviendrait l'homme du métier de prime abord. En fait, cette lecture du document D1a amènerait l'homme du métier immédiatement à l'invention. La seule différence par rapport à l'invention revendiquée (si l'on s'en tient à la première caractéristique de la revendication 1), réside dans ce qu'il n'est pas mentionné expressément dans D1a que la position du point de contact du doigt doit être identique à celle du curseur lorsqu'il faut déplacer ce dernier. Il va cependant de soi que ceci demande à être vérifié.

Une autre solution consisterait pour l'homme du métier à combiner les enseignements de D1a et de D1. Le premier mode de réalisation de D1 porte sur une sélection de menu à l'aide d'icônes affichés sur l'écran de visualisation. Pour sélectionner un menu spécifique, il faut appuyer sur l'icône choisi sur un panneau tactile situé à l'avant de l'écran d'affichage. Une unité centrale de traitement lit les coordonnées du doigt qui touche le panneau, et l'icône correspondant est mis en évidence (*“en contraste”*) sur l'écran, afin de montrer quel icône a été choisi. Aussi longtemps que le doigt reste sur le panneau tactile, le menu correspondant n'est pas exécuté. Par conséquent, si l'utilisateur s'est trompé d'icône (par exemple le menu B), il peut déplacer son doigt le long du panneau tactile jusqu'au bon icône (menu C). Il ne retire son doigt du panneau tactile que lorsque l'icône choisi est mis en évidence. Selon le premier mode de réalisation de D1, la mise en évidence des différents icônes pendant le déplacement du doigt sur différents icônes de l'écran ressemble donc très fort au déplacement d'un curseur. En

ersten Ausführungsart von D1 große Ähnlichkeit mit dem Verschieben eines Cursors. In jedem Fall sei klar, daß die Koordinaten des Fingers im Verhältnis zu den Icons überprüft würden. Durch Kombination dieses Merkmals von D1 mit dem in D1a offenbarten Verfahren würde der Fachmann somit zur Erfindung gelangen.

D1 offenbare auch eine zweite Ausführungsart, bei der es um die Bewegung eines Cursors gehe. Bei dieser Ausführungsart werde der alte Cursor gelöscht, und an der Stelle, die mit dem Finger berührt werde, werde ein neuer Cursor erzeugt. Dieser neue Cursor könne mit dem Finger zu einer gewünschten Position auf dem Bildschirm bewegt werden. Wenn der Finger vom Cursor (und vom Tastfeld) entfernt werde, ändere sich die Form des Cursors, und diese Form bleibe auf dem Bildschirm, bis das Tastfeld nochmals berührt werde. Angesichts dieser zweiten Ausführungsart in D1, so die Beschwerdeführerin, würde der Fachmann feststellen, daß es für den Benutzer nicht immer zweckmäßig wäre, wenn bei jeder Berührung des Tastfelds ein neuer Cursor erzeugt würde. Daher würde er in Erwägung ziehen, den bereits auf dem Bildschirm vorhandenen alten Cursor zu verwenden. Da die erste Ausführungsart in D1 lehre, wie die Position des Fingers auf dem Tastfeld im Verhältnis zu einem Icon auf dem Bildschirm überprüft werde, würde der Fachmann direkt zu der Erfindung gelangen.

XIII. Das schriftliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin im Verfahren vor der Kammer läßt sich wie folgt zusammenfassen:

In D1 werde kein Suchverfahren erwähnt, mit dem sich feststellen lasse, ob sich ein Cursor am ersten Berührungspunkt befinde. Statt dessen werde für den neuen Cursor bei jeder Berührung des Bildschirms eine spezifische Marke am Berührungspunkt erzeugt. Außerdem werde der ursprüngliche Cursor gelöscht, sobald der Bildschirm (d. h. das Tastfeld) berührt werde, und nur die erzeugte Marke (die für den Cursor stehe) werde über den Bildschirm bewegt.

In der Zusammenfassung D1a von D1 sei nicht angegeben, wie die erste Cursorposition zustandekomme, d. h., ob sie durch die Berührung des Tastfelds mit dem Finger oder als Ergebnis eines bereits auf dem Bildschirm vorhandenen Cursors erzeugt werde, der vom Finger zu einer neuen Position verschoben werden

of the finger were checked in relation to the icons. The skilled man would therefore arrive at the invention by combining this feature of D1 with the method disclosed in D1a.

D1 also disclosed a second embodiment which concerned the movement of a cursor. According to this embodiment, the old cursor was deleted and a new cursor was created at a position that was touched with a finger. The new cursor could be moved by the finger to a desired position on the screen. After the finger was removed from the cursor (and from the touch panel) the shape of the cursor was changed and this shape remained on the screen until the touch panel was touched again. Having regard to this second embodiment in D1, according to the Appellants the skilled person would realise that it would not always be convenient for the operator for a new cursor to be created when the panel was touched. He would therefore consider using the old cursor already on the screen. Since the first embodiment in D1 taught how to check the position of the finger on the touch-panel in relation to an icon on the screen, the skilled man would arrive at the invention in a straightforward way.

XIII. The Respondents' written submissions during proceedings before the Board can be summarised as follows:

D1 did not mention a search procedure to determine whether a cursor was positioned at the initial contact point. Instead a specific mark was generated for the new cursor at the contact point each time a person touched the screen. Moreover, the original cursor was deleted from the screen at the moment the screen (ie the touch-panel) was touched and only the generated mark (representing the cursor) was moved across the screen.

The abstract D1a, which related to D1, did not indicate how the cursor position was initially generated, whether it was generated when the finger touched the touch panel or as a result of a cursor already on a screen which had to be dragged to a new position by the finger. The Respondents argued that the skilled

tout état de cause, il est clair que les coordonnées du doigt sont vérifiées par rapport aux icones. L'homme du métier parviendrait dès lors à l'invention en combinant cette caractéristique de D1 avec le procédé divulgué dans D1a.

D1 divulgue aussi un second mode de réalisation ayant trait au mouvement d'un curseur, mode d'après lequel l'ancien curseur est effacé et un nouveau curseur est créé à la position qui est touchée du doigt. Le nouveau curseur peut être déplacé à l'aide du doigt vers la position désirée sur l'écran. Une fois le doigt retiré du curseur (et du panneau tactile), le curseur change de forme et garde sa nouvelle forme sur l'écran jusqu'à ce que le panneau tactile soit à nouveau touché. Eu égard à ce second mode de réalisation selon D1, le requérant a estimé que l'homme du métier se rendrait bien compte qu'il n'est pas toujours pratique, pour l'utilisateur, qu'un nouveau curseur se crée chaque fois que le panneau est touché. Il envisagerait donc d'utiliser l'ancien curseur se trouvant déjà sur l'écran. Comme le premier mode de réalisation de D1 enseigne comment vérifier la position du doigt sur le panneau tactile par rapport à un icône sur l'écran, l'homme du métier parviendrait directement à l'invention.

XIII. Les moyens écrits produits par l'intimé dans le cadre de la procédure devant la Chambre peuvent se résumer comme suit :

D1 ne mentionne aucune procédure de recherche permettant de déterminer si un curseur est situé au point de contact initial. Une marque spécifique est générée pour le nouveau curseur au point de contact chaque fois qu'une personne touche l'écran. En outre, le curseur d'origine est effacé de l'écran au moment où l'écran (c'est-à-dire le panneau tactile) est touché, et seule la marque générée (représentant le curseur) est déplacée sur l'écran.

L'abrégé D1a du document D1 n'indique pas comment la position du curseur est générée au départ, à savoir si elle est produite dès que le doigt touche le panneau tactile ou si elle résulte d'un curseur qui se trouve déjà sur l'écran et qui doit être déplacé jusqu'à une nouvelle position à l'aide du doigt. L'intimé a fait

müsse. Die Beschwerdegegnerin argumentierte, daß sich der Fachmann beim Lesen von D1a nicht auf diese Zusammenfassung verlassen, sondern die ursprüngliche Patentanmeldung D1 zuziehen würde, weil die Zusammenfassung mehrdeutig sei. In jedem Falle offenbare D1a nicht den Schritt "Feststellen an einem ersten Berührungspunkt ...", der im vorliegenden Anspruch 1 verlangt werde.

Somit würde ein Fachmann mit keinem der beiden Dokumente zu der Erfindung gelangen. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, daß D1a auf die technische Lehre von D1 gestützt sein müsse und daher keine von D1 abweichenden Merkmale offenbaren könne.

Bezüglich D2 vertrat die Beschwerdegegnerin die Auffassung, daß sich diese Druckschrift auf ein Design-Paket beziehe, bei dem Objekte berührt und auf einem am Bildschirm angezeigten Schreibtisch verschoben werden könnten. Diese Druckschrift betreffe aber den "Versuch einer Alternative zu den Icon-Schnittstellen anderer Produkte" und würde von der Verwendung von Cursors zur Bewegung von Objekten abhalten. In dieser Anmeldung gehe es nicht um Cursors, die durch dünne Striche dargestellt seien, sondern um die Bewegung von Objekten. Auch werde nicht offenbart, wie man die Koordinaten der Objekte erhalte und das Objekt ermittle, das bewegt werden solle. Somit führe die Kombination von D2 und D1a nicht zur vorliegenden Erfindung.

XIV. Hinsichtlich der von der Einspruchsabteilung und von der Beschwerdegegnerin vertretenen Auffassung, eine japanische Zusammenfassung sei im Lichte der entsprechenden Patentanmeldung auszulegen, brachte die Beschwerdeführerin vor, daß eine japanische Zusammenfassung ("Patent Abstracts of Japan") als ein durchaus unabhängiges Dokument zu betrachten sei. In der von der Einspruchsabteilung angeführten Sache T 77/87 habe die Kammer zwar befunden, daß eine Zusammenfassung in "Chemical Abstracts", die mit der Offenbarung des Originaldokuments (einer DE-A-Schrift) nicht übereinstimme, anhand des Originaldokuments ausgelegt werden müsse. Die Zusammenfassung D1a betreffe aber nicht das Gebiet der Chemie, sondern sei eine in englischer Sprache veröffentlichte japanische Patentzusammenfassung, d. h. eine Zusammenfassung, die aus der veröffentlichten japanischen Patentanmeldung hervorgegangen sei. Da die japanische

reader of D1a would not rely on that abstract, but would instead turn to the original patent application D1, since the abstract was ambiguous. In any case D1a did not disclose the step of "determining from an initial contact point...", as required by the present Claim 1.

Thus a skilled person would not arrive at the invention having regard to either of the two documents. In particular it was stressed that D1a must be based upon the technical teaching of D1 and cannot therefore disclose features differing from D1.

Turning to D2, the Respondents expressed the opinion that this document related to a design package in which objects could be touched and dragged across a desktop displayed on the screen. However this document related to "seeking a change from the iconic interfaces in other products" and taught away from the use of cursors to move objects. This application was not concerned with cursors having fine lines, but with the movement of objects. Also there was no disclosure as to how the co-ordinates of the objects were derived and how to identify the object to be moved. Thus the combination of D2 with D1a did not lead to the present invention.

XIV. Having regard to the view expressed by the Opposition Division and the Respondents that a Japanese abstract had to be interpreted in the light of the corresponding patent application, the Appellants submitted that a Japanese abstract ("Patent Abstracts of Japan") should be considered as a quite independent document. It was true that in case T 77/87, cited by the Opposition Division, it was concluded that an abstract in "Chemical Abstracts" that was inconsistent with the disclosure of the original document (a DE-A document) should be interpreted by reference to the original document. However, the abstract D1a did not concern the chemical field, but concerned a Japanese patent abstract published in English, thus an abstract which had been derived from the published Japanese patent application. Since the Japanese language was not common in Europe and it was normally not possible to provide a translation of a Japanese patent application immediately when

valoir qu'en lisant l'abrégé D1a, l'homme du métier estimerait qu'il ne faut pas se fier à ce document ambigu, mais plutôt consulter la demande de brevet d'origine D1. En tout état de cause, D1a ne divulgue pas l'étape de procédé consistant à "déterminer à partir d'un point de contact initial ...", comme le spécifie la présente revendication 1.

Ainsi, aucun des deux documents n'amènerait l'homme du métier à l'invention. L'intimé a notamment souligné que D1a doit être fondé sur l'enseignement technique de D1 et ne peut dès lors divulguer de caractéristiques différentes de D1.

Eu égard à D2, l'intimé a affirmé qu'il s'agit d'un document se rapportant à un ensemble configuratif dans lequel les objets peuvent être touchés et déplacés sur un bureau affiché à l'écran. Toutefois, ce document porte sur une "tentative de changement par rapport aux interfaces iconographiques typiques des autres produits" et ne fait pas appel à des curseurs pour déplacer des objets. Cette demande concerne le mouvement d'objets et non pas les curseurs constitués de traits fins. La détermination des coordonnées des objets et l'identification de l'objet à déplacer ne sont pas non plus divulguées dans ce document. Par conséquent, la combinaison de D2 et de D1a ne mène pas à la présente invention.

XIV. En ce qui concerne l'avis exprimé par la division d'opposition et l'intimé selon lequel un abrégé de brevet japonais doit être interprété à la lumière de la demande de brevet correspondante, le requérant a rétorqué qu'un abrégé de brevet japonais ("Patent Abstracts of Japan") représente un document totalement indépendant. Certes, il a été conclu dans l'affaire T 77/87 citée par la division d'opposition qu'un abrégé de "Chemical Abstracts" qui était en contradiction avec la divulgation du document initial (document A-DE) devait être interprété par référence à ce document initial. Toutefois, l'abrégé D1a ne relève pas du domaine de la chimie ; il s'agit d'un abrégé de brevet japonais publié en anglais, c'est-à-dire d'un abrégé dérivé d'une demande de brevet japonais publiée. Etant donné que le japonais n'est pas une langue courante en Europe et qu'il n'est habituellement pas possible d'obtenir immédiatement une traduction d'une demande de brevet japonais lors-

Sprache in Europa nicht geläufig sei und es in der Regel nicht möglich sei, sich bei Bedarf sofort die Übersetzung einer japanischen Patentanmeldung zu beschaffen, erscheine es sachgerecht, sich auf die Zusammenfassung zu verlassen. Im vorliegenden Fall hätten die meisten Fachleute die Zusammenfassung wie die Beschwerdeführerin ausgelegt. Tatsächlich lasse sich die Offenbarung der Zusammenfassung (D1a) als dritte Ausführungsart neben den beiden in der entsprechenden veröffentlichten Patentanmeldung offenbarten Ausführungsarten ansehen. Die Beschwerdeführerin räumte jedoch ein, daß eine andere Auslegung der Zusammenfassung, nämlich entsprechend der veröffentlichten Anmeldung D1, angesichts des Wortlauts von D1a möglich, aber künstlich wäre.

In der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin, diese Beschwerdekammer solle den Stellenwert japanischer Zusammenfassungen im allgemeinen und der vorliegenden Zusammenfassung D1a im besonderen als Bezugsdokumente für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit klären.

XV. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde entspricht den in Regel 65 (1) EPÜ aufgeführten Bestimmungen und ist somit zulässig.

2. Verfahrensfragen

Hinsichtlich des Antrags der Beschwerdegegnerin auf Anberaumung eines neuen Termins für die mündliche Verhandlung (s. Nrn. VI bis X) erachtete es die Kammer im vorliegenden Fall für zweckmäßig, auf die "Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA" (ABl. EPA 2000, 456; nachstehend "Mitteilung" genannt) zu verweisen, die erlassen wurde, um die Verfahren vor dem EPA zu straffen und insbesondere die Effizienz der Arbeit der Beschwerdekammern zu steigern, und die den an Verlegungen interessierten Beteiligten eindeutige Richtlinien an die Hand gibt.

Gemäß Nummer 2.2 der "Mitteilung" kann einem Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung nur stattgegeben werden, wenn

needed, it appeared to be appropriate to rely on the abstract. In the present case most skilled readers would have interpreted the abstract as the Appellants had done. In fact the disclosure of the abstract (D1a) could be seen as a third embodiment in addition to the two embodiments disclosed in the corresponding published patent application. The Appellants however conceded that another interpretation of the abstract, ie in accordance with the published application D1, was possible regarding the text of D1a, but would be artificial.

In the oral proceedings the Appellants requested that the Board in the present decision should consider the value of Japanese abstracts in general, and of the present abstract D1a in particular, as references used in the assessment of novelty and inventive step.

XV. At the end of the oral proceedings the Chairman announced the Board's decision.

Reasons for the decision

1. Admissibility of appeal

The appeal meets the provisions mentioned in Rule 65(1) EPC and is therefore admissible.

2. Procedural matters

Regarding the Respondents' request for a new date for oral proceedings (see points VI to X above), in the present case the Board considered it expedient to refer to the "Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 2000 concerning oral proceedings before the EPO" (OJ EPO 2000, 456; hereinafter the "Notice") which was issued in order to streamline procedures before the EPO and, in particular, to enhance the effectiveness of the work of the boards of appeal, and gives clear guidance to the parties seeking postponements.

According to point 2.2 of the "Notice", a request for postponement of oral proceedings can only be allowed if

qu'elle est nécessaire, il semble logique de se fonder sur l'abrégé. Dans la présente espèce, la plupart des hommes du métier auraient interprété l'abrégé comme l'a fait le requérant. En fait, la divulgation de l'abrégé (D1a) peut être considérée comme un troisième mode de réalisation venant s'ajouter aux deux modes de réalisation divulgués dans la demande de brevet publiée correspondante. Le requérant a toutefois concédé que, compte tenu du libellé de D1a, une autre interprétation de l'abrégé, conforme à la demande publiée D1, était possible, quoique artificielle.

Lors de la procédure orale, le requérant a demandé que la Chambre prenne les abrégés de brevet japonais en général et l'abrégé D1a en particulier comme documents de référence pour évaluer la nouveauté et l'activité inventive.

XV. Le président a prononcé la décision de la Chambre au terme de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

Le recours satisfait aux conditions énoncées à la règle 65(1) CBE ; il est donc recevable.

2. Questions procédurales

En ce qui concerne la demande de l'intimé visant au report de la date initialement fixée pour la procédure orale (cf. points VI à X ci-dessus), la Chambre juge utile ici de se référer au "Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1^{er} septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB" (JO OEB 2000, 456 ; ci-après le "communiqué"). Ce communiqué, qui vise à rationaliser les procédures devant l'OEB, et notamment à rendre plus efficace le travail des chambres de recours, donne des indications claires aux parties désireuses d'obtenir un report.

D'après le point 2.2 du communiqué, il ne peut être accédé à une demande de report qu'aux conditions suivantes :

– der Beteiligte so bald wie möglich nach dem Eintreten der Gründe, aus denen er nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen kann, einen Antrag stellt,

– dem Antrag eine hinreichend substantiierte Begründung für die Verlegung beigefügt wird, und

– der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Verlegung rechtfertigen.

2.1 Im Schreiben vom 3. August 2001 (s. Nr. VII), d. h. fast drei Monate vor dem Termin der mündlichen Verhandlung, brachte die Kammer klar zum Ausdruck, daß der ursprüngliche Antrag der Beschwerdegegnerin vom 26. Juli 2001 (s. Nr. VI) auf Anberaumung eines neuen Termins, obwohl so bald wie möglich nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung gestellt, den Erfordernissen der "Mitteilung" nicht genügte. So ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerdegegnerin in ihrem Antrag vom 26. Juli 2001 keine "schwerwiegenden Gründe" vorgebracht hat, "die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen"; auch war dem Antrag keine "hinreichend substantiierte Begründung" beigefügt (s. Nr. 2.2 der "Mitteilung"). Der einzige Grund, der im Antrag vom 26. Juli 2001 angeführt war, nämlich die "Reihe fester Termine im Fernen Osten", wurde überhaupt nicht substantiiert, weil die "Reihe von Terminen" nicht näher erläutert wurde (s. Nrn. 2.3 und 2.4 der "Mitteilung") und ihr Zweck und/oder Charakter nicht angegeben war. Auch wurde keine Begründung gemäß Nummer 2.5 der "Mitteilung" vorgelegt, warum der verhinderte Vertreter (Herr Molyneaux) nicht durch einen anderen Vertreter im Sinne der Artikel 133 (3) bzw. 134 EPÜ ersetzt werden konnte.

Angesichts der "Mitteilung" war der ursprüngliche Antrag der Beschwerdegegnerin (vom 26. Juli 2001) auf Verlegung der mündlichen Verhandlung also nicht zulässig, so daß die Kammer diesem Antrag der Beschwerdegegnerin nicht stattgeben konnte (s. Nr. VII).

2.2 Die Kammer nimmt zur Kenntnis, daß sich die Beschwerdegegnerin – anstatt sich darum zu bemühen, ihren ursprünglichen Antrag so bald wie möglich zu ergänzen – dafür entschieden hat, auf das Schreiben der Kammer vom 3. August 2001 mit dem Schreiben (Telefax) vom 24. Oktober 2001, also nur eine Woche vor dem Termin der münd-

– the party concerned filed a request as soon as possible after the grounds preventing the party concerned from attending the oral proceedings have arisen,

– the request is accompanied by a sufficiently substantiated written statement indicating the reasons for the postponement, and

– the party concerned can advance serious reasons justifying the postponement.

2.1 In the letter of 3 August 2001 (see point VII above), that is almost three months before the appointed oral proceedings, the Board made clear that the Respondents' original request of 26 July 2001 (see point VI above) to fix a new date, although filed as soon as possible after the summons to oral proceedings, did not meet the requirements of the "Notice". The Board thus considers that the Respondents in the request of 26 July 2001 did not advance "serious reasons which justify the fixing of a new date"; nor can it be said that the request was accompanied by a "sufficiently substantiated written statement indicating these reasons" (see point 2.2 of the "Notice"). The only reason mentioned in the request of 26 July 2001, i.e. the "pre-existing series of engagements booked in the Far East", was not substantiated at all, since the "series of engagements" were not identified (see points 2.3 and 2.4 of the "Notice") and their purpose and/or character was not explained. Neither was there a statement as to why another representative within the meaning of Articles 133(3) or 134 EPC could not substitute the one (Mr Molyneaux) prevented from attending the oral proceedings, as required by point 2.5 of the "Notice".

Thus, having regard to the "Notice", it follows that the Respondents' original request (of 26 July 2001) for postponement of the oral proceedings was not allowable and that therefore the Board could not grant the Respondents' request (see point VII above).

2.2 The Board notes that the Respondents, instead of attempting to supplement their original request as soon as possible, chose to react to the Board's letter of 3 August 2001 in the letter (fax) of 24 October 2001, thus only one week before the appointed oral proceedings. They alleged that the "series of engagements in the Far East" mentioned in

– la partie concernée doit présenter la requête dès que possible après la survenance des motifs l'empêchant de participer à la procédure orale ;

– la requête doit être accompagnée d'une déclaration écrite exposant suffisamment ces motifs ;

– la partie concernée doit pouvoir fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date.

2.1 Dans sa lettre du 3 août 2001 (cf. point VII ci-dessus), c'est-à-dire près de trois mois avant la date fixée pour la procédure orale, la Chambre a clairement indiqué que la requête initiale de l'intimé en date du 26 juillet 2001 (cf. point VI ci-dessus) en vue d'obtenir une nouvelle date, bien qu'ayant été formulée le plus rapidement possible après la citation à la procédure orale, ne satisfaisait pas aux conditions du communiqué. La Chambre estime par conséquent que l'intimé, dans sa requête du 26 juillet 2001, n'a pas fourni de "motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date", et que la requête n'a pas été "accompagnée d'une déclaration écrite exposant suffisamment ces motifs" (cf. point 2.2 du communiqué). Le seul motif invoqué dans la requête du 26 juillet 2001, à savoir le fait qu'une "série d'engagements aient déjà été pris en Extrême-Orient", n'était accompagné d'aucun justificatif puisque la "série d'engagements" n'était pas décrite en détail (cf. points 2.3 et 2.4 du communiqué) ; ni le but, ni la nature de ces engagements n'étaient précisés. Les raisons pour lesquelles un autre mandataire au sens des articles 133(3) ou 134 CBE ne pouvait pas remplacer celui qui était empêché (M. Molyneaux) n'étaient pas davantage expliquées, comme cela est demandé au point 2.5 du communiqué.

Compte tenu des dispositions du communiqué, la requête initiale de l'intimé (du 26 juillet 2001) visant à obtenir un report de la procédure orale n'était donc pas recevable et la Chambre ne pouvait y accéder (cf. point VII ci-dessus).

2.2 La Chambre note que l'intimé, au lieu de s'empresser de compléter sa requête initiale, a décidé de ne répondre à la lettre de la Chambre datée du 3 août 2001 que par lettre (télécopie) en date du 24 octobre 2001, soit une semaine seulement avant la date fixée pour la procédure orale. Dans cette lettre, il faisait valoir que la "série d'engagements en Extrême-

lichen Verhandlung, zu reagieren. Sie brachte vor, daß es sich bei der im ursprünglichen Antrag genannten "Reihe fester Termine im Fernen Osten" um Geschäftstermine handle. Dabei wies sie darauf hin, daß Urlaub, der vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht sei, gemäß Nummer 2.3 der "Mitteilung" als schwerwiegender Grund gelte, der die Anberaumung eines neuen Termins rechtfertige. Geschäftstermine müßten "zu derselben Kategorie triftiger Gründe für die Beantragung der Änderung des Termins einer mündlichen Verhandlung gehören wie Urlaub". Außerdem erklärte die Beschwerdegegnerin in diesem Schreiben (24. Oktober 2001), daß Herr Molyneaux als einziger mit der vorliegenden Sache vertraut und nur er vom Patentinhaber bevollmächtigt sei, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

Nach Erhalt des Schreibens vom 24. Oktober 2001 hatte die Kammer somit zu entscheiden, ob die zusätzlichen Gründe rechtzeitig vorgebracht wurden und/oder ob sie in bezug auf die "Mitteilung" in dem Sinne triftig waren, daß es sich um schwerwiegende sachliche Gründe handelte.

2.3 Da die zusätzlichen Gründe nur eine Woche vor der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurden (das eingegangene Telefax trägt den Vermerk "Empfangszeit 24. Okt. 15:09", die Kammer erhielt aber erst am nächsten Tag Kopien davon), waren die Vorbereitungen der Kammer für die mündliche Verhandlung bereits angelaufen. Vor einer mündlichen Verhandlung wird die Beschwerdeakte stets innerhalb der Kammer in Umlauf gegeben, und zwar üblicherweise zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin, um die Originalunterlagen allen Kammermitgliedern zugänglich zu machen. Nach dem Umlauf verbleibt die Akte in der Regel beim Berichterstatter. Wird also ein Antrag auf Verlegung erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung gestellt, so liegt es auf der Hand, daß bereits Vorbereitungen angelaufen sind und eine Verlegung die Effizienz der Arbeit der Kammer beeinträchtigen und auch die Kosten des EPA erhöhen würde.

Ganz offensichtlich ist im Falle eines mehrseitigen Verfahrens auch der andere Verfahrensbeteiligte, der keine Verlegung beantragt, betroffen, wenn die mündliche Verhandlung abgesagt oder verlegt wird, und zwar nicht nur, weil die Vorbereitung der in der mündlichen Verhandlung zu klärenden technischen und rechtlichen

the original request were business engagements. In this respect they pointed out that, according to point 2.3 in the "Notice", holidays which had been firmly booked before the notification of the summons to oral proceedings were considered to be a serious reason justifying the fixing of a new date. They expressed the opinion that the business engagements "must be in the same category of valid reasons for requesting a change of date for oral proceedings as a holiday". Moreover the Respondents stated in this letter (24 October 2001) that Mr Molyneaux was the only person familiar with the present case and the only one who was authorised by the Patentee to attend the oral proceedings.

Thus after receiving the letter of 24 October 2001 the Board had to decide whether the additional reasons were filed in time and/or whether they were valid with regard to the "Notice" in the sense that they were serious substantive reasons.

2.3 Since the additional reasons were filed only one week before the oral proceedings (the received fax is annotated "Empfangszeit 24. Okt. 15:09", the Board however only received copies of the fax the next day), preparations within the Board for the oral proceedings had already started. The file of an appeal case is always circulated within the Board before oral proceedings, circulation normally commencing two weeks before oral proceedings in order to make the original papers of the case available to all Members of the Board. Once it has been circulated the file of the case normally remains with the Rapporteur. Thus if a request for postponement is only filed one week before the oral proceedings it is plain that preparations have already commenced and that a postponement of oral proceedings would detract from the effectiveness of the Board's work and also increase costs for the EPO.

It is also evident that in an inter partes case the other party to the proceedings, who is not requesting postponement, is affected if the oral proceedings are cancelled or postponed, not only because of the interrupted preparations concerning the technical and legal issues to be settled in the oral proceedings, but

Orient" mentionnée dans la requête initiale étaient des engagements professionnels. Il faisait également observer à ce propos que, d'après le point 2.3 du communiqué, des vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification d'une citation à une procédure orale étaient considérées comme un motif sérieux justifiant la fixation d'une nouvelle date. Selon l'intimé, les engagements professionnels "doivent constituer des motifs tout aussi valables que les vacances pour solliciter un changement de date d'une procédure orale". En outre, dans la même lettre du 24 octobre 2001, l'intimé affirme que M. Molyneaux était le seul à être au courant de la présente affaire et le seul à être autorisé par le titulaire du brevet à prendre part à la procédure orale.

Après réception de la lettre du 24 octobre 2001, la Chambre a dû par conséquent décider si les motifs supplémentaires avaient été notifiés dans les délais et s'ils constituaient des motifs valables, c'est-à-dire des motifs de fond sérieux au sens du communiqué.

2.3 Les motifs supplémentaires n'ont été présentés qu'une semaine avant la procédure orale (la télécopie reçue porte la mention "Empfangszeit 24. Okt. 15:09", mais la Chambre n'en a obtenu des copies que le lendemain); or la Chambre avait déjà commencé les préparatifs en vue de la procédure orale. En effet, un dossier de recours est toujours mis en circulation au sein de la chambre avant la tenue d'une procédure orale, et ce normalement deux semaines avant la date prévue, afin que tous les membres de la chambre aient accès aux pièces originales. Après avoir circulé, le dossier reste normalement entre les mains du rapporteur. Par conséquent, si une demande de report n'est présentée qu'une semaine avant la procédure orale, il est évident que l'examen du dossier a déjà débuté et qu'un report de la procédure compromettrait l'efficacité du travail de la chambre et occasionnerait des coûts supplémentaires à l'OEB.

Il est d'autre part évident que, dans les procédures inter partes, l'autre partie à la procédure, celle qui ne demande pas de report, subit un préjudice si la procédure orale est annulée ou différée, non seulement parce que les préparatifs concernant les questions techniques et juridiques à examiner lors de la procédure orale

Fragen unterbrochen wird, sondern auch weil Reisepläne storniert oder geändert und anstehende Aufgaben neu geplant werden müssen. Daraus folgt, daß solchen verspäteten Anträgen auf Verlegung nur in Ausnahmefällen stattgegeben werden darf.

Gemäß Nummer 2.2 der "Mitteilung" ist der Antrag, einen anderen Termin anzuberaumen, "so bald wie möglich nach dem Eintreten der Gründe zu stellen", aus denen der Beteiligte an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen kann. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß die im Schreiben (Telefax) vom 24. Oktober 2001 enthaltene zusätzliche Begründung des Antrags auf Festlegung eines neuen Termins für die mündliche Verhandlung zu spät eingegangen ist und somit nicht anerkannt werden kann.

Im vorliegenden Fall hätte sich die Beschwerdegegnerin so bald wie möglich nach dem Erhalt des negativen Bescheids der Kammer vom 3. August 2001 darum bemühen müssen, die Substantiierung ihres Antrags auf Verlegung vom 26. Juli 2001 zu verbessern.

2.4 Zum Inhalt der verspätet vorgebrachten Begründung der Beschwerdegegnerin möchte die Kammer folgendes hinzufügen:

In ihrem Schreiben vom 24. Oktober 2001 äußerte die Beschwerdegegnerin die Meinung (s. Nr. 2.2), Geschäftstermine müßten unter die Nummer 2.3 der "Mitteilung" fallen und somit – wie Urlaub – als triftiger Grund für die Verlegung einer mündlichen Verhandlung gelten.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, daß Geschäftstermine durch die Nummer 2.3 der "Mitteilung" nicht abgedeckt werden. Diese Nummer betrifft die durch persönliche Umstände wie schwere Erkrankung, Eheschließung oder Todesfall in der Familie sowie bereits fest gebuchten Urlaub bedingte Verhinderung, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Außerdem umfaßt sie die Verhinderung aufgrund einer Ladung zu einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Verfahren, die dem Beteiligten vor der Ladung der Kammer zugestellt wurde, und aufgrund der Wahrnehmung zwingend vorgeschriebener staatsbürgerlicher Pflichten.

Nach Auffassung der Kammer ergeben sich alle unter der Nummer 2.3 explizit angegebenen Gründe durch Umstände, die der Beteiligte nicht zu vertreten hat. In diesem Zusammen-

also because travel schedules have to be cancelled or changed and forthcoming tasks replanned. Hence it follows that such late postponements may only be granted under exceptional circumstances.

According to point 2.2 of the "Notice", the request to fix another date "shall be filed as soon as possible after the grounds preventing the party concerned from attending oral proceedings have arisen". The Board therefore considers that the additional reasons for the request to fix a new date for oral proceedings in the letter (fax) of 24 October 2001 were received too late and that these reasons cannot therefore be accepted.

It appears in the present case that the Respondents should have tried to improve the substantiation of their request for postponement of 26 July 2001 as soon as possible after they received the Board's negative response of 3 August 2001.

2.4 Having regard to the substance of the Respondents' late-filed reasons, the Board would like to add the following:

in their letter of 24 October 2001 the Respondents expressed the opinion (see point 2.2 above) that business engagements should fall under point 2.3 of the "Notice" and should therefore be considered, like holidays, as a valid reason for postponement of oral proceedings.

The Board is however of the opinion that business engagements should not be considered as covered by point 2.3 of the "Notice". This point concerns an inability to attend oral proceedings due to personal circumstances, such as serious illness, marriage or a death in the family, as well as holidays which have already been firmly booked. In addition, this point covers an inability to take part in oral proceedings because of a summons to other legal hearings notified to the party before the summons by the Board and also the performance of obligatory civic duties.

In the Board's view all the reasons explicitly mentioned in point 2.3 relate to reasons which arise due to circumstances beyond the control of the party. In this respect the Board

sont interrompus, mais également parce que les réservations effectuées en vue des déplacements doivent être annulées ou modifiées et que le calendrier des tâches doit être réorganisé. Il s'ensuit que de tels reports tardifs ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles.

En vertu du point 2.2 du communiqué, "la requête en fixation d'une autre date sera présentée dès que possible après la survenance des motifs" pour lesquels la partie concernée ne peut participer à la procédure orale. La Chambre estime par conséquent que les motifs supplémentaires sur lesquels se fonde la requête en fixation d'une nouvelle date pour la procédure orale, invoqués dans la lettre télécopiée du 24 octobre 2001, ont été reçus trop tardivement et que ces motifs ne peuvent donc être acceptés.

Dans le cas présent, l'intimé aurait dû s'efforcer d'étayer davantage sa demande de report du 26 juillet 2001, et ce le plus tôt possible après réception de la réponse négative de la Chambre du 3 août 2001.

2.4 Concernant la teneur des motifs avancés tardivement par l'intimé, la Chambre tient à ajouter ce qui suit :

Dans sa lettre du 24 octobre 2001, l'intimé estime (cf. point 2.2 ci-dessus) que les engagements professionnels devraient relever du point 2.3 du communiqué, et donc être considérés, à l'instar des vacances, comme un motif valable de report de la procédure orale.

La Chambre considère toutefois que les engagements professionnels ne tombent pas sous le régime du point 2.3 du communiqué. Ce point traite de l'impossibilité de participer à la procédure orale en raison de circonstances personnelles, telles que maladie grave, mariage, décès dans la famille ainsi que vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme. En outre, ce point couvre l'incapacité de participer à une procédure orale en raison d'une citation à une autre procédure légale notifiée à la même partie avant la citation émanant de la chambre, ainsi que l'accomplissement de devoirs civiques.

De l'avis de la Chambre, tous les motifs énoncés au point 2.3 du communiqué découlent de circonstances indépendantes de la volonté des parties. À cet égard, la Chambre consi-

hang ist die Kammer der Ansicht, daß auch Urlaub von solchen äußeren Umständen abhängig ist, weil ein Vertreter oder Patentanwalt in der Regel über eine bestimmte Zahl von Urlaubstagen verfügt, die er innerhalb eines Jahres nehmen "muß". Deshalb wird davon ausgegangen, daß Urlaub nicht dem Einfluß des Beteiligten (oder in der Praxis des Büros bzw. der Kanzlei des betreffenden Patentanwalts) unterliegt und somit nichts mit der normalen Arbeit zu tun hat.

Daher ist die Kammer der Meinung, daß eine Reihe von Geschäftsterminen kein Grund ist, der unter die Nummer 2.3 der "Mitteilung" fällt, weil Geschäftstermine direkt vom Büro des Patentanwalts oder Vertreters bestimmt und geplant und in der Regel nicht durch "äußere Umstände" im Sinne der Nummer 2.3 der "Mitteilung" beeinflusst werden.

In diesem Zusammenhang könnte eine "übermäßige Arbeitsbelastung", wie sie unter der Nummer 2.4 der "Mitteilung" angeführt ist, für die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte "Reihe von Geschäftsterminen" relevant sein. Gemäß Nummer 2.4 wird eine "übermäßige Arbeitsbelastung" aber in der Regel nicht als Grund für die Verlegung einer mündlichen Verhandlung anerkannt. Dies deckt sich mit den Überlegungen der Kammer zu Nummer 2.3 der "Mitteilung", weil "übermäßige Arbeitsbelastung" das Ergebnis interner Planungen ist und nicht durch "äußere Umstände" bedingt wird.

2.5 Außerdem vermißt die Kammer im vorliegenden Fall eine ausreichende Substantiierung des Antrags der Beschwerdegegnerin auf Verlegung in bezug auf die Erklärung, daß die Geschäftstermine bereits fest vereinbart waren, als die Beteiligte die Ladung der Kammer vom 18. Juli 2001 erhielt. Die am 24. Oktober 2001 bei der Kammer eingegangenen "Beweismittel" konnten dies nicht belegen. Den Kopien der Flugtickets, die dem Schreiben beigelegt waren, war lediglich zu entnehmen, daß diese am 17. Oktober 2001 ausgestellt worden waren und der Vertreter, Herr Molyneaux, offenbar am 19. Oktober 2001 nach Bangkok abgereist war; diese Daten liegen rund drei Monate nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung.

2.6 Darüber hinaus nimmt die Kammer zur Kenntnis, daß die Beschwerdegegnerin nicht erläutert hat, warum Herr Molyneaux in der anberaumten mündlichen Verhandlung

finds that holidays relate to such an external circumstance because a representative or a patent agent normally has a certain number of days leave, which he or she "is forced" to use within a year. Therefore such holidays are not considered to be influenced by the party (or in reality by the office of the corresponding patent agent or firm) and thus are external to normal work.

Thus the Board takes the view that a series of business engagements is not a reason falling within point 2.3 of the "Notice", since business engagements are directly governed and planned by the office of the patent agent or the representative and are not normally affected by "external forces" within the meaning of point 2.3 of the "Notice".

In this respect it appears that point 2.4 of the "Notice" relating to "excessive work pressure" could be relevant to the "series of business engagements" referred to by the Respondents. However, according to point 2.4, "excessive work pressure" is normally not acceptable as a ground for postponement of oral proceedings. This appears to be consistent with the considerations made by the Board regarding point 2.3 of the "Notice", since "excessive work pressure" is a result of internal planning and has not arisen due to "external forces".

2.5 In the present case it also appears to the Board that the Respondents did not sufficiently substantiate their request for postponement regarding the statement that the series of business engagements were already firmly booked before the party received the Board's summons of 18 July 2001. The "evidence" received by the Board on 24 October 2001 did not prove this. The copies of the flight-tickets appended to the letter only showed that they were issued on 17 October 2001 and that the representative Mr Molyneaux had apparently departed for Bangkok on 19 October 2001, the dates being about three months after the date of the summons to oral proceedings.

2.6 The Board also notes that the Respondents did not explain why another Representative could not replace Mr Molyneaux at the appointed oral proceedings. In the

dère que les vacances font partie de ces circonstances externes, car chaque mandataire ou conseil en brevets a normalement droit à un certain nombre de jours de congé qui "doivent" être pris dans l'année. Il est donc admis que les parties (ou en réalité le cabinet ou la société de conseil en brevets) ne peuvent nullement influencer sur ces vacances, et que celles-ci constituent un élément externe au travail normal.

Par conséquent, la Chambre estime qu'une série d'engagements professionnels n'est pas un motif visé au point 2.3 du communiqué puisque de tels engagements sont décidés et planifiés directement par le cabinet du conseil en brevets ou du mandataire, et ne dépendent pas en règle générale de "facteurs externes" au sens du point 2.3 du communiqué.

Dans ce contexte, le passage du point 2.4 du communiqué concernant la "charge de travail excessive" pourrait s'appliquer à la "série d'engagements professionnels" invoquée par l'intimé. Cependant, il est indiqué au même point 2.4 qu'une "charge de travail excessive" est un motif généralement non valable pour obtenir le report d'une procédure orale. Ceci coïncide avec les réflexions de la Chambre au sujet du point 2.3 du communiqué, car une "charge de travail excessive" résulte d'une organisation interne du travail à effectuer et non pas de "facteurs externes".

2.5 En l'espèce, il semble aussi que l'intimé n'ait pas suffisamment étayé sa requête en vue du report de la procédure orale en ce qui concerne la déclaration selon laquelle la série d'engagements professionnels étaient déjà définitifs avant qu'il ne reçoive la citation de la Chambre en date du 18 juillet 2001. Les "éléments de preuve" reçus par la Chambre le 24 octobre 2001 n'ont pas confirmé que tel était véritablement le cas. Les copies des billets d'avion jointes à la lettre montraient seulement que ceux-ci avaient été émis le 17 octobre 2001 et que le mandataire, M. Molyneaux, était parti pour Bangkok le 19 octobre 2001, ces dates étant d'environ trois mois postérieures à la date de la citation à la procédure orale.

2.6 La Chambre constate également que l'intimé n'a pas expliqué pourquoi M. Molyneaux ne pouvait pas être remplacé par un autre mandataire à la procédure orale. Dans la

nicht durch einen anderen Vertreter ersetzt werden konnte. Im Schreiben vom 24. Oktober 2001 erklärte sie lediglich, daß Herr Molyneaux als einziger mit der Sache vertraut sei. Eine solche Erklärung ist aber keine Begründung, denn in einer Patentanwaltskanzlei ist üblicherweise nur eine Person für eine bestimmte Sache zuständig und damit vertraut.

Der Nummer 2.5 der "Mitteilung" liegt natürlich die Annahme zugrunde, daß ein anderer Vertreter im Büro bzw. in der Kanzlei des Patentanwalts in der Regel den Fall – zumindest für die anberaumte mündliche Verhandlung – übernimmt, wenn der zuständige Vertreter an der Teilnahme verhindert ist, und der neue Vertreter dann selbstverständlich die Sache prüfen und sich mit ihr vertraut machen muß, damit er sie vor der Kammer vertreten kann. Ist ein Patentanwaltsbüro oder eine Patentanwaltskanzlei aber aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, den zuständigen Vertreter durch einen anderen Vertreter zu ersetzen, so sollte der Grund in jedem Antrag auf Verlegung gemäß Nummer 2.5 der "Mitteilung" klar substantiiert werden.

2.7 Daher befindet die Kammer, daß die zusätzliche Begründung des Antrags der Beschwerdegegnerin auf Verlegung der anberaumten mündlichen Verhandlung (Telefax vom 24. Oktober 2001) nicht nur zu spät eingereicht wurde (s. Nr. 2.3), sondern auch unzureichend im Sinne der "Mitteilung" war.

3. Außerdem nimmt die Kammer zur Kenntnis, daß die Beschwerdegegnerin zwei Tage vor der anberaumten mündlichen Verhandlung ein Telefax an den Präsidenten des EPA gesandt hat (s. Nr. X), das in Kopie der Kammer zugeht und in dem die Beschwerdegegnerin den Präsidenten ersuchte, die von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung zu verlegen. Da dieses Schreiben an den Präsidenten des EPA gerichtet war, ist die Kammer nicht verpflichtet, darauf zu reagieren. In Anbetracht der Tatsache, daß die Kammer eine Kopie dieses Schreibens erhalten hat, weist sie aber darauf hin, daß die Beschwerdekammern ihre Tätigkeit unabhängig wahrnehmen (s. Art. 23 (3) EPÜ) und nur dem EPÜ und seiner Ausführungsordnung unterworfen sind. Dabei sind die Beschwerdekammern an keinerlei Weisungen gebunden.

letter of 24 October 2001 they merely stated that Mr Molyneaux was the only person familiar with the case. Such a statement does not constitute a reason, since it is usual that only one person in a patent agents' office is responsible for and familiar with a particular case.

The assumption underlying point 2.5 of the "Notice" is, of course, that another representative of the patent agents' office or firm should normally take over the case, at least for the appointed oral proceedings, if the responsible representative is prevented from attending and that in such a case the new representative naturally has to study the case and make himself familiar with it, so that he can prosecute the case before the Board. However, if for some reason it is not possible for a patent agents' office or firm to replace the responsible representative by another representative, then the reason should be clearly substantiated in every request for postponement according to point 2.5 of the "Notice".

2.7 Thus the Board concludes that the additional reasons for the Respondents' request for postponement of the appointed oral proceedings (fax of 24 October 2001) were not only filed too late (see point 2.3 above), but were also insufficient within the terms of the "Notice".

3. The Board also notes that two days before the appointed oral proceedings (see point X above) the Respondents sent a letter by fax addressed to the President of the EPO, a copy of which was provided to the Board, in which the Respondents applied to the President to postpone the oral proceedings appointed by the Board. Since this letter was addressed to the President of the EPO, it appears that the Board is not obliged to respond to it. Nevertheless, in view of the fact that a copy of the letter was provided to the Board, the Board points out that the boards of appeal are independent in their work (see Article 23(3) EPC) and are only bound by the EPC and its Implementing Regulations. In this respect the boards of appeal are not bound by instructions from anyone.

lettre du 24 octobre 2001, il s'est contenté d'affirmer que M. Molyneaux était la seule personne connaissant bien le dossier. Une telle affirmation n'a pas valeur de motif car il est d'usage, dans un cabinet de conseil en brevets, qu'une seule personne soit responsable d'une affaire et ait une bonne connaissance du dossier.

Le point 2.5 du communiqué suppose évidemment qu'un autre mandataire de la société ou du cabinet de conseils en brevets prenne normalement l'affaire en charge, au moins pour la procédure déjà fixée, au cas où le mandataire responsable serait dans l'impossibilité d'assister à cette procédure. Le mandataire remplaçant est alors censé étudier le dossier et en prendre connaissance, de sorte à pouvoir le plaider devant la Chambre. Toutefois, si, pour quelque motif que ce soit, un cabinet ou une société de conseil en brevets n'est pas en mesure de remplacer le mandataire responsable par un autre mandataire, il doit en expliquer clairement les raisons dans toute requête en fixation d'une nouvelle date formulée au titre du point 2.5 du communiqué.

2.7 La Chambre conclut de ce qui précède que les motifs supplémentaires sur lesquels se fonde la requête de l'intimé visant à obtenir le report de la procédure orale (télécopie du 24 octobre 2001) ont non seulement été présentés trop tard (cf. point 2.3 ci-dessus), mais qu'ils étaient également insuffisants au sens du communiqué.

3. La Chambre note également que, deux jours avant la date fixée pour la procédure orale (cf. point X ci-dessus), l'intimé a faxé au Président de l'OEB une lettre dont la Chambre a eu copie, lettre dans laquelle il demandait au Président de différer la procédure orale fixée par la Chambre. Cette lettre ayant été adressée au Président de l'OEB, il apparaît que la Chambre n'est pas tenue d'y répondre. Toutefois, comme elle en a reçu une copie, la Chambre fait observer que les chambres de recours exercent leurs activités de manière indépendante (cf. article 23(3) CBE) et ne sont liées que par la CBE et son règlement d'exécution. À cet égard, les chambres de recours ne sont liées par aucune instruction de quiconque.

4. Stand der Technik

Wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist (s. Nr. XIV), ist die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall der Auffassung, daß eine englischsprachige Zusammenfassung einer japanischen Patentanmeldung ("Patent Abstracts of Japan") unabhängig von der entsprechenden veröffentlichten Anmeldung ausgelegt werden solle. Die Zusammenfassung wäre mithin eine eigenständige Offenbarung, und zwar unabhängig davon, ob sie den Inhalt der entsprechenden Anmeldung bestätigt, von ihm abweicht oder ihm widerspricht. Daraus ergibt sich für die Beschwerdeführerin, daß eine japanische Patentsammenfassung und die entsprechende Anmeldung kombiniert werden können, um zu belegen, daß ein Anspruch keine erfinderische Tätigkeit aufweist. Im vorliegenden Fall macht sie geltend, daß die Zusammenfassung D1a eine neue Ausführungsart hervorbringe, die in der entsprechenden veröffentlichten Patentanmeldung nicht enthalten sei. Was ihren Wortlaut für sich genommen angeht, so räumt die Kammer ein, daß eine solche Auslegung der Zusammenfassung D1a möglich ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein solcher Status der Zusammenfassung als unabhängiger Stand der Technik mit ihrem beabsichtigten Zweck und mit ihrer Rechtsnatur vereinbar ist.

4.1 Die "Patent Abstracts of Japan", die auch zum Prüfstoff des EPA gehören, sind englischsprachige Fassungen japanischer Zusammenfassungen (Kokai-Veröffentlichungen), die den Inhalt der entsprechenden japanischen Patentanmeldungen wiedergeben. Wie andere Arten von Zusammenfassungen wissenschaftlicher oder technischer Artikel sind Patentsammenfassungen im Lichte der vollständigen Offenbarung der entsprechenden Originaldokumente zu lesen und auszulegen. Für sich genommen kann ihr Inhalt somit nur als vorläufig und prima facie akzeptabel gelten. Nach Meinung der Kammer entspricht diese Auffassung der vernünftigen Erwartung eines Fachmanns, daß bei der Anfertigung einer Zusammenfassung der vollständige Inhalt eines Dokuments zwangsläufig verkürzt und vereinfacht wird, was Probleme in bezug auf die Klarheit verursachen kann. Diese Probleme verschärfen sich natürlich, wenn die Zusammenfassung darüber hinaus in eine Fremdsprache übersetzt wird. Dies bedeutet, daß Patentsammenfassungen – selbst wenn sie für sich genommen klar sind – nur als Prima-facie-Informationsquelle zweckmäßig sind, die die Aufmerksamkeit eines

4. State of the art

As can be seen above (see point XIV), the Appellants in the present case are of the opinion that an English abstract of a Japanese patent application ("Patent Abstracts of Japan") should be interpreted independently of the corresponding published application. The abstract would thus constitute a separate disclosure irrespective of whether it confirms, diverges from or contradicts the contents of the corresponding application. The Appellants are consequently of the opinion that a Japanese patent abstract and the corresponding application can be combined to show that a claim lacks inventive step. In the present case they are of the opinion that the abstract D1a generates a new embodiment which is not present in the corresponding published patent application. Having regard to its text when taken alone, the Board agrees that such an interpretation of the abstract D1a is possible. The question is however whether such an independent prior art status of the abstract is consistent with its intended purpose and legal nature.

4.1 Patent Abstracts of Japan, which also make up part of the search material of the EPO, are English-language versions of Japanese Publication (Kokai) Abstracts summarising the corresponding Japanese patent applications. Like other kinds of abstracts and summaries of scientific or technical articles, patent abstracts are to be read and interpreted in the light of the full disclosure of the corresponding original documents. Hence, taken alone, their content can only be considered to be provisional and acceptable on a prima facie basis. In the Board's opinion, this view corresponds to the reasonable expectation of a skilled person that the abstracting process involves an unavoidable condensation and simplification of the full contents of a document which may lead to clarity problems. These problems are, of course, aggravated if the abstract is moreover translated into a foreign language. This means, that patent abstracts – even if clear when taken alone – are only useful as a prima facie source of information attracting a skilled person's attention and pointing to the disclosure of the original document for full assessment of its contents, which becomes essential in

4. Etat de la technique

Ainsi qu'il ressort du point XIV, le requérant estime qu'un abrégé en anglais d'une demande de brevet japonais ("Patent Abstracts of Japan") doit être interprété indépendamment de la demande correspondante publiée. L'abrégé constituerait ainsi une divulgation séparée, et ce, qu'il confirme le contenu de la demande correspondante, qu'il s'en écarte ou même le contredise. Le requérant est donc d'avis qu'un abrégé de brevet japonais peut être combiné avec la demande de brevet correspondante pour démontrer qu'une revendication n'implique pas d'activité inventive. En l'espèce, il fait valoir que l'abrégé D1a constitue un nouveau mode de réalisation qui n'est pas divulgué dans la demande de brevet correspondante publiée. La Chambre admet que, si l'on considère isolément le texte de l'abrégé D1a, une telle interprétation est possible. Il faut toutefois se demander si le fait d'accorder à l'abrégé un tel statut d'antériorité autonome est compatible avec sa nature juridique et sa finalité.

4.1 Les "Patents Abstracts of Japan", qui font partie de la documentation de recherche de l'OEB, sont des versions en anglais d'abrévés japonais publiés (Kokai), qui résument les demandes de brevet japonais correspondantes. Comme tout autre type d'abrégé ou de résumé d'articles scientifiques ou techniques, les abrévés de brevet doivent être lus et interprétés à la lumière de la divulgation complète contenue dans les documents initiaux correspondants. Dès lors, pris isolément, leur contenu ne peut être considéré que comme provisoire et acceptable à titre préliminaire. De l'avis de la Chambre, cette approche est conforme à ce que l'homme du métier attend raisonnablement d'un abrégé, celui-ci sachant fort bien que la rédaction d'un abrégé implique inévitablement une contraction et une simplification du contenu intégral du document de départ, ce qui peut entraîner des problèmes de clarté. Ces problèmes sont bien sûr aggravés lorsque l'abrégé est traduit dans une langue étrangère. Il s'ensuit que même si, pris isolément, les abrévés de brevet sont clairs, ils ne constituent qu'une source d'information préliminaire destinée à attirer l'attention de l'homme du métier et à

Fachmanns weckt und zur umfassenden Beurteilung ihres Inhalts auf die Offenbarung des Originaldokuments verweist, das im Zweifelsfall oder zur genaueren Prüfung unabdingbar ist. Sind die Originaldokumente oder ihre Übersetzungen nicht verfügbar, muß man sich unter Umständen auf eine Zusammenfassung als isolierte Offenbarungsquelle verlassen. Kann aber anhand des Originaldokuments nachgewiesen werden, daß der Inhalt einer Zusammenfassung mit der ursprünglichen Offenbarung nicht übereinstimmt, so ist die ursprüngliche Offenbarung maßgebend, und die Zusammenfassung wird im Lichte dieser Offenbarung ausgelegt oder berichtigt.

4.2 Diese Schlußfolgerung wird durch die Rechtsnatur europäischer Patentszusammenfassungen gestützt, die nach Artikel 85 EPÜ "ausschließlich der technischen Information" dienen und "nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes ..., herangezogen werden" können. Die Kammer nimmt zur Kenntnis, daß die Bestimmungen des japanischen Patentgesetzes über japanische Zusammenfassungen den Vorschriften des EPÜ über Patentszusammenfassungen entsprechen. Somit können die "Patent Abstracts of Japan", auch wenn sie vom JPO übersetzt und gesondert herausgegeben werden, ihrer Rechtsnatur nach nicht als unabhängig von den entsprechenden Anmeldungen gelten; sie sollen vielmehr deren Inhalt wiedergeben.

4.3 Nach Auffassung der Kammer stehen diese Feststellungen auch in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

In der von beiden Beteiligten angeführten Sache T 77/87 (ABl. EPA 1990, 280) erklärte die Kammer folgendes (s. Nr. 4.1.2 der Entscheidungsgründe): "Bei der Ermittlung des Stands der Technik für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ ist das zu berücksichtigen, was dem Fachmann zugänglich gemacht worden ist. Der Fachmann ist aber an der technischen Realität interessiert." In diesem Fall war zwar ein Merkmal der Erfindung des Streitpatents in einem "Chemical Abstract" offenbart, aber aus dem in dieser Zusammenfassung angeführten veröffentlichten Patent ergab sich, daß die Zusammenfassung fehlerhaft war. Die Kammer befand, daß das in der Zusammenfassung offenbarte Merkmal nicht zum Stand der Technik gehörte, weil "die Offenbarung der Zusammenfassung (7) anhand der Originalfassung, also der Entgegnung 7', ausge-

case of doubt or for detailed study. It may be necessary to rely on an abstract as an isolated source of disclosure if the originals or their translations are not available. If however it can be proved using the original document that the content of an abstract does not concur with the original disclosure then the original disclosure prevails, and the abstract will be interpreted or corrected in the light of this disclosure.

4.2 This conclusion is supported by the legal nature of European patent abstracts which, according to Article 85 EPC, "...shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of protection sought...". The Board notes that the provisions of the Japanese Patent Law concerning Japanese Publication Abstracts correspond to the provisions of the EPC concerning patent abstracts. Hence, although translated and issued separately by the JPO, the Patent Abstracts of Japan, by their legal nature, cannot be considered to be independent of their associated applications, but, on the contrary, are intended to reflect their contents.

4.3 In the Board's view these findings are also consistent with the established case law of the boards of appeal.

In case T 77/87 (OJ EPO 1990, 280), referred to by both parties, the Board stated (see point 4.1.2 of the reasons) that "When determining the state of the art for the purpose of Article 54 EPC, what has to be considered is what has been made available to a skilled man. A skilled man is interested in technical reality". In that case, although a feature of the invention of the patent in suit was disclosed in a chemical abstract, the published patent referred to in the abstract showed that the abstract was wrong. It was held that the feature disclosed in the abstract did not form part of the state of the art, since "...the disclosure of abstract document (7) should be interpreted by reference to its original, ie to document (7'), for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed and should not be regarded as an independent

l'inviter à prendre connaissance du document initial afin d'en évaluer pleinement le contenu, démarche indispensable en cas de doute ou aux fins d'une étude détaillée. Il peut s'avérer nécessaire de se fonder sur un abrégé en tant que divulgation isolée si les originaux ou leurs traductions ne sont pas disponibles. Toutefois, si le document original permet de prouver que le contenu d'un abrégé ne coïncide pas avec la divulgation initiale, c'est cette dernière qui prime, et l'abrégé doit être interprété ou rectifié en conséquence.

4.2 Cette conclusion est corroborée par la nature juridique de l'abrégé de brevet européen, lequel, d'après l'article 85 CBE, "...sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée...". La Chambre constate que les dispositions de la loi japonaise sur les brevets eu égard aux abrégés japonais correspondent aux dispositions de la CBE en la matière. Par conséquent, les "Patent Abstracts of Japan", bien que traduits et publiés séparément par le JPO, ne peuvent, de par leur nature juridique, être considérés comme étant indépendants des demandes auxquelles ils se rapportent. Ils doivent au contraire refléter le contenu de ces demandes.

4.3 De l'avis de la Chambre, ces considérations sont également conformes à la jurisprudence constante des chambres de recours.

Dans l'affaire T 77/87 (JO OEB 1990, 280), à laquelle se réfèrent les deux parties, la chambre a fait observer, au point 4.1.2 des motifs, que "pour déterminer l'état de la technique aux fins de l'article 54 CBE, il convient de considérer ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier. Ce qui intéresse l'homme du métier, c'est la réalité technique". Dans ce cas, bien qu'une caractéristique de l'invention faisant l'objet du brevet litigieux ait été divulguée dans un abrégé ayant trait à la chimie, on pouvait constater à la lecture du brevet publié, visé dans l'abrégé, que l'abrégé était erroné. La chambre a estimé que la caractéristique divulguée dans l'abrégé ne faisait pas partie de l'état de la technique, car: "... pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, il convient d'interpréter la divulgation du résumé (c'est-à-dire du document (7)) à la

legt werden sollte, wenn festgestellt werden soll, was technisch tatsächlich offenbart worden ist; sie sollte nicht als selbständiges Dokument isoliert betrachtet werden." Das Originaldokument wurde als Primärquelle dessen angesehen, was als technische Lehre zugänglich gemacht wurde, während die Zusammenfassung ihrer Natur nach nur eine sekundäre, abgeleitete Quelle sei (s. Nr. 4.1.4 der Entscheidungsgründe).

4.4 Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß sich die Entscheidung T 77/87 auf Zusammenfassungen in einer Fachzeitschrift für Chemie beziehe und daß solche Zusammenfassungen mit den amtlichen "Patent Abstracts of Japan" nicht vergleichbar seien (s. Nr. XIV). Dagegen ist die Kammer der Auffassung, daß sich der vorliegende Fall durchaus mit der Sache T 77/87 vergleichen läßt. In beiden Fällen bestehen Abweichungen zwischen der Zusammenfassung und dem Originaldokument, und in beiden Fällen gibt es einen eindeutigen Querverweis von der Zusammenfassung auf das Originaldokument. Aus der Bezeichnung des "Chemical Abstract" geht dies eindeutig hervor, und im Falle der "Patent Abstracts of Japan" ist der Querverweis auf das Originaldokument inhärent im System enthalten, weil sich jede Zusammenfassung auf die entsprechende ursprüngliche Patentanmeldung bezieht und auch darauf verweist.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Entscheidung T 160/92 (ABI. EPA 1995, 35) hingewiesen, in deren Leitsatz es wie folgt heißt: "Die Lehre einer vorveröffentlichten Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments gehört für sich genommen auch ohne das entsprechende Originaldokument prima facie zum Stand der Technik und kann als solche der Anmeldung zu Recht entgegengehalten werden, wenn nach Aktenlage nichts ihre Gültigkeit als Stand der Technik in Frage stellt." In dieser Sache verwies die Kammer auch auf die Schlußfolgerung in T 77/87 (s. Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe), wonach die Offenbarung einer Zusammenfassung "nicht als eigenständiges Dokument isoliert betrachtet werden darf", sondern anhand des Originals auszulegen ist, wenn beide Dokumente zur Verfügung stehen und widersprüchliche Lehren enthalten. In der Sache T 160/92 enthielt die Akte aber nur die japanische Zusammenfassung, und nichts deutete darauf hin, daß ihre Offenbarung möglicherweise fehlerhaft war oder im Lichte der Offenbarung des Originaldokuments

document in isolation". The original application document was considered to be the primary source of what had been made available as technical teaching and its abstract was by its nature merely a secondary and derivative source (see point 4.1.4 of the reasons).

4.4 The Appellants have pointed out that decision T 77/87 relates to abstracts published in a chemical journal and hinted that such abstracts were not comparable with official Patent Abstracts of Japan (see point XIV above). The Board is however of the opinion that the present case can indeed be compared to case T 77/87. In both cases there is a discrepancy between the abstract and the original document. In both cases there is a clear cross-reference from the abstract to the original document. The title of the chemical abstract makes this clear and in the case of "Patent Abstracts of Japan" the cross-reference to the original document is inherently included in the system, since every abstract is related, and refers to, the corresponding original patent application.

In this respect attention is also drawn to decision T 160/92 (OJ EPO 1995, 35) the headnote of which states that "The teaching of a prepublished abstract of a Japanese patent document, considered per se without its corresponding original document, forms prima facie part of the prior art and may be legitimately cited as such if nothing on file points to its invalidity as prior art". In this case the Board also pointed out (see point 2.5 of the reasons) that T 77/87 had concluded that the disclosure of an abstract "...should not be regarded as an independent document in isolation", but should be interpreted by reference to its original if both documents are available and contain conflicting teachings. In case T 160/92 however only the Japanese abstract was on file and there was no indication that its disclosure might be erroneous or might otherwise have to be interpreted differently in the light of the disclosure of the original document. The literal disclosure of the abstract thus belonged prima facie to the state of the art. The Board added that the appellants would have had the burden of proof to show on the

lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé, en l'occurrence le document (7'), et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant. Le document d'origine est la première et principale source permettant d'accéder à l'enseignement technique divulgué, le résumé qui en est tiré n'étant par nature qu'une source secondaire, dérivée de la première" (point 4.1.4 des motifs).

4.4 Le requérant a fait observer que la décision T 77/87 concerne des abrégés publiés dans une revue spécialisée de chimie, lesquels ne seraient pas assimilables aux abrégés de brevets japonais officiels (cf. point XIV ci-dessus). La Chambre estime toutefois que la présente espèce est bel et bien comparable à l'affaire T 77/87. Dans les deux cas, il y a divergence entre l'abrégé et le document initial. Dans les deux cas, l'abrégé renvoie clairement au document initial. Le titre de l'abrégé concerné ne laisse aucun doute à ce sujet et dans le cas des "Patent Abstracts of Japan", le renvoi au document initial est prévu dans le système, chaque abrégé étant apparenté à la demande de brevet d'origine correspondante à laquelle il fait référence.

Dans ce contexte, il convient également de mentionner la décision T 160/92 (JO OEB 1995, 35) où il est affirmé, dans le sommaire, que "l'enseignement de l'antériorité que constitue un abrégé d'un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l'état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu'il ne fait pas partie de l'état de la technique". Dans cette affaire (cf. point 2.5 des motifs), la chambre s'est également référée à la décision T 77/87 qui avait conclu à propos de l'abrégé, qu'il convenait de ne "pas le considérer isolément en tant que document indépendant", mais d'en interpréter la divulgation "à la lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé" si les deux documents sont disponibles et contiennent des enseignements contradictoires. Dans l'affaire T 160/92 cependant, seul l'abrégé japonais avait été versé au dossier et rien n'indiquait que la divulgation qu'il contenait pouvait être erronée ou qu'elle aurait dû être interprétée dif-

anders ausgelegt werden müßte. Somit gehörte die wörtliche Offenbarung der Zusammenfassung prima facie zum Stand der Technik. Die Kammer fügte hinzu, daß die Beschwerdeführerin den Beweis für das Gegenteil auf der Grundlage der Lehre des Originaldokuments hätte erbringen müssen.

4.5 Außerdem bezog sich die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung T 412/91 (im ABl. EPA nicht veröffentlicht), in der wie folgt befunden wurde: "Ist eine Aussage [in einem Dokument des Stands der Technik] schlichtweg falsch, ... so gehört sie trotz ihrer Veröffentlichung nicht zum Stand der Technik" (s. Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe); sie könne außer acht gelassen werden. Allerdings heiße es dort auch: Wenn der fachkundige Leser eines Dokuments "nicht erkennen würde, daß die Lehre falsch ist, gehört sie zum Stand der Technik".

Die Kammer stimmt der Aussage in T 412/91 zu, aber nur dahingehend, daß eine Lehre in der Praxis als Stand der Technik gilt, wenn nicht zu erkennen ist, daß sie falsch ist. Wird aber (anders als in T 160/92, s. Nr. 4.4) nachgewiesen, daß die englischsprachige Fassung einer japanischen Zusammenfassung mit der veröffentlichten Patentanmeldung nicht übereinstimmt, so sollte die "technische Realität" (s. T 77/87, Nr. 4.3) des Stands der Technik in der Regel anhand der veröffentlichten japanischen Patentanmeldung geklärt werden.

4.6 Somit ist eine japanische Patentzusammenfassung in englischer Sprache ("Patent Abstracts of Japan") angesichts ihrer Rechtsnatur und ihres beabsichtigten Zwecks wie jede Art von technischer Zusammenfassung oder Übersicht eine Veröffentlichung, die den technischen Gehalt der entsprechenden japanischen Patentanmeldung zum Zwecke einer raschen Prima-facie-Unterrichtung der Öffentlichkeit wiedergeben soll. Der Inhalt solcher Zusammenfassungen muß daher im Lichte des Originaldokuments – sofern dieses vorliegt – ausgelegt und möglicherweise neu bewertet werden. Scheint eine Zusammenfassung dem Originaldokument etwas hinzuzufügen, so deutet dies auf einen Fehler in der Zusammenfassung oder zumindest auf einen Fehler bei ihrer Auslegung hin.

basis of the teaching of the original document that this disclosure was not actually part of the state of the art.

4.5 The Appellants have also referred to decision T 412/91 (not published in OJ EPO), which concludes that "If a statement [in a prior art document] is plainly wrong,... then although published it does not form part of the state of the art" (see point 4.6 of the reasons) and can be disregarded, and have pointed out that the decision nevertheless states that if the skilled reader of a document "...would not recognise that the teaching is wrong, it does belong to the state of the art".

The Board agrees with the statement in T 412/91, but only in the sense that if it is not possible to discern that the teaching concerned is wrong, then the practical result is that the teaching is considered to be prior art. However if (contrary to T 160/92, see point 4.4 above) it is shown that the English-language version of a Japanese abstract does not correspond to the published patent application, then the "technical reality" (see T 77/87, point 4.3 above) of the prior art should normally be resolved with the aid of the published Japanese patent application.

4.6 Consequently, it appears that, in view of its legal nature and intended purpose, a Japanese patent abstract in English ("Patent Abstracts of Japan") is a publication intended to reflect the technical content of the corresponding Japanese patent application for the purpose of quick prima facie information of the public, as is the purpose of any kind of abstract or summary of technical subject-matter. Hence, the contents of such abstracts are to be interpreted and possibly re-evaluated in the light of the original document if the latter is available. Indeed, if an abstract appears to add something to the original document then this points to an error in the abstract, or at least to an error in its interpretation.

féremment, compte tenu de la divulgation figurant dans le document d'origine. Par conséquent, la divulgation de l'abrégé, prise à la lettre, devait être considérée de prime abord comme comprise dans l'état de la technique. Et la chambre d'ajouter que c'est le requérant qui aurait dû prouver, sur la base de l'enseignement du document d'origine, que cette divulgation n'était en fait pas comprise dans l'état de la technique.

4.5 Le requérant a également cité la décision T 412/91 (non publiée au JO OEB), dans laquelle la chambre avait conclu que "si un passage [d'une antériorité] est manifestement erroné, ... bien qu'ayant été publié, il ne fait pas partie de l'état de la technique et peut être ignoré" (cf. point 4.6 des motifs) ; elle avait toutefois précisé que "si l'erreur n'apparaît pas à l'homme du métier qui lit le document, ce dernier fait partie de l'état de la technique".

La Chambre souscrit aux conclusions de la décision T 412/91, mais uniquement dans la mesure où, lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier si l'enseignement concerné est erroné, celui-ci doit être considéré, dans la pratique, comme compris dans l'état de la technique. Si, toutefois, contrairement à la décision T 160/92 (cf. point 4.4 ci-dessus), il est démontré que la version anglaise d'un abrégé de brevet japonais ne correspond pas à la demande de brevet publiée, la "réalité technique" (cf. T 77/87, point 4.3 ci-dessus) de l'état de la technique doit normalement être appréciée à l'aide de la demande de brevet japonais publiée.

4.6 Par conséquent, étant donné sa nature juridique et sa finalité, un abrégé de brevet japonais en langue anglaise ("Patent Abstracts of Japan") est une publication destinée à refléter le contenu technique de la demande de brevet japonais correspondante, afin de donner rapidement une première information au public, comme c'est le cas de tout type d'abrégé ou de résumé d'un enseignement technique. Le contenu de tels abrégés doit donc être interprété, et le cas échéant réévalué, à la lumière du document initial lorsque celui-ci est disponible. S'il s'avère que l'abrégé ajoute un élément au document initial, il faut en déduire qu'il comporte une erreur, ou du moins que son interprétation est erronée.

4.7 In diesem Zusammenhang akzeptiert die Kammer die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht, die "Patent Abstracts of Japan" hätten wegen der Sprache der Originaldokumente einen Sonderstatus. Zwar werden diese Zusammenfassungen hergestellt, um die Öffentlichkeit außerhalb Japans über japanische Patentanmeldungen in Japan zu unterrichten. Aber auch unter diesen Umständen wird ein Fachmann, der der japanischen Sprache nicht mächtig ist, die "technische Realität" in Zweifelsfällen oder bei besonderem Interesse dadurch ermitteln, daß er die Originaldokumente übersetzen läßt.

4.8 Im vorliegenden Fall liegen das Originaldokument D1 und eine englische Übersetzung davon vor, so daß der Inhalt der Zusammenfassung D1a mit der vollständigen ursprünglichen Offenbarung verglichen werden kann. Wie auch die Beschwerdeführerin zugesteht (s. Nr. XII), beschreibt die Druckschrift D1 zwei unterschiedliche Ausführungsarten für die Steuerung eines Cursorsystems, wobei sich die erste (s. Abb. 2 bis 4 und zugehöriger Text) auf die Hervorhebung verschiedener bereits vorhandener Icons bei der Bewegung des Fingers auf dem Bildschirm von einem Icon zum nächsten und die zweite (s. Abb. 5 bis 7 und zugehöriger Text) auf die Erzeugung eines neuen Cursors an einer mit dem Finger berührten Position und die Bewegung des neuen Cursors mit dem Finger zu einer gewünschten anderen Position auf dem Bildschirm bezieht. Die Druckschrift D1 offenbart aber keine Ausführungsart, bei der ein bereits vorhandener Cursor berührt und zu einem gewünschten Punkt auf dem Bildschirm verschoben wird, wie der Druckschrift D1a alleine entnommen werden könnte. Bei einer solchen Auslegung von D1a würden Merkmale der beiden Ausführungsarten von D1 miteinander eine dritte "Ausführungsart" bilden, was von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung auch eingeräumt wurde.

Daher gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß ein Fachmann im vorliegenden Fall die von der Beschwerdeführerin vertretene Auslegung der Zusammenfassung D1a, die von der Offenbarung des Originaldokuments D1 abweicht, insofern als irreführend betrachtet hätte, als sie dem Originaldokument etwas hinzufügt. Diese Hinzufügung gehört somit nicht zum Stand der Technik.

Selbst auf der Grundlage des Arguments der Beschwerdeführerin, daß die Zusammenfassung als unabhängige Offenbarungsquelle betrachtet

4.7 In this context the Board does not accept the argumentation of the Appellants that the Patent Abstracts of Japan have a special status because of the language of the original documents. It is true that these abstracts are produced to inform the public outside Japan about patent applications in Japan. However also under these circumstances a skilled reader lacking knowledge of the Japanese language will establish the "technical reality" in case of doubt or particular interest by having the original documents translated.

4.8 In the present case, the original document D1 and an English translation thereof are available so that the contents of the abstract D1a can be compared with the full original disclosure. As accepted by the Appellants (see point XII above), document D1 describes two distinct embodiments of controlling a cursor system, the first of which (see Figures 2 to 4 and associated text) relating to highlighting of pre-existing different icons while moving the finger on the screen from one icon to another, and the second of which (see Figures 5 to 7 and associated text) relating to the creation of a new cursor at a position touched with a finger and to moving the new cursor by the finger to a desired different position on the screen. Document D1 however does not disclose an embodiment where a pre-existing cursor is touched and dragged to a desired point on the screen, as could be understood from document D1a taken alone. Such an interpretation of D1a would combine features of the two embodiments of D1 to form a third "embodiment", as was conceded by the Appellants in the oral proceedings.

The Board therefore concludes that in the present case a skilled person would have considered the interpretation of abstract D1a suggested by the Appellants which diverges from the disclosure of original document D1 to be misleading in the sense that it adds something to the original document. This addition consequently does not belong to the state of the art.

Even on the basis of the Appellants' argument that the abstract should be considered as an independent source of disclosure since the corresponding

4.7 Dans ce contexte, la Chambre ne saurait accepter l'argument du requérant selon lequel les abrégés de brevet japonais ont un statut spécial en raison de la langue des documents d'origine. Certes, ces abrégés sont diffusés afin de donner au public non japonais des informations sur les demandes de brevet japonais. Il n'en est pas moins vrai qu'un lecteur ayant les connaissances de l'homme du métier mais ne connaissant pas le japonais établira la "réalité technique", en cas de doute ou d'intérêt particulier, en faisant traduire le document original.

4.8 Dans la présente affaire, le document original D1 et sa traduction en anglais sont disponibles, de sorte qu'il est possible de comparer le contenu de l'abrégé D1a avec la divulgation intégrale du document original. Comme le concède le requérant (cf. point XII ci-dessus), le document D1 décrit deux modes de réalisation distincts pour piloter un système de curseur, le premier (cf. figures 2 à 4 et texte y afférent) consistant à mettre en évidence différents icones préexistants tout en déplaçant le doigt sur l'écran d'un icône à l'autre, et le second (cf. figures 5 à 7 et texte y afférent) consistant à créer un nouveau curseur au point touché du doigt et à déplacer le nouveau curseur à l'aide du doigt jusqu'à l'endroit désiré sur l'écran. Toutefois, le document D1 ne divulgue pas de mode de réalisation dans lequel un curseur préexistant est touché et déplacé jusqu'à un endroit désiré sur l'écran, comme on pourrait le déduire du document D1a pris isolément. Une telle interprétation de D1a reviendrait à combiner les caractéristiques des deux modes de réalisation de D1 pour en faire un troisième "mode de réalisation", comme l'a admis le requérant lors de la procédure orale.

La Chambre parvient dès lors à la conclusion que, dans la présente espèce, l'homme du métier aurait estimé que l'interprétation de l'abrégé D1a suggérée par le requérant, laquelle s'écarte de la divulgation du document original D1, induit en erreur dans la mesure où elle ajoute un élément audit document. Par conséquent, cet ajout ne fait pas partie de l'état de la technique.

Même si l'on retenait l'argument avancé par le requérant, selon lequel l'abrégé devrait être considéré comme une source autonome de

werden solle, weil die betreffende japanische Anmeldung nicht verfügbar oder nicht verständlich sei, wäre es unlogisch, die "unabhängige" Zusammenfassung mit einer verfügbaren und verständlichen Fassung dieser "nicht verfügbaren" Anmeldung zu kombinieren.

5. Erfindersche Tätigkeit

Die Kammer hält D1 für den nächstliegenden Stand der Technik.

5.1 Wie von beiden Beteiligten anerkannt, unterscheidet sich die beanspruchte Erfindung von der zweiten Ausführungsart von D1 (s. Abb. 5 bis 7 und zugehöriger Text) dadurch, daß festgestellt wird, ob sich ein Cursor am ersten Berührungspunkt eines Zeigers auf dem Bildschirm befindet, und nur dann die Cursorposition bei der Bewegung des Zeigers über den Bildschirm aktualisiert wird. Dagegen wird gemäß D1 an jedem Berührungspunkt ein neuer Cursor (Marke 51) erzeugt und der bisherige Cursor 50 entfernt.

5.2 Wie im Bescheid der Kammer angeführt, läßt sich die zu lösende Aufgabe bezeichnen als "Vermeidung von Fehlern bei der Dateneingabe, wenn ein Benutzer mit einem Tastenbildschirm arbeitet", wie sie von der Einspruchsabteilung bei der Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit formuliert wurde. Der Zweck der Erfindung besteht somit darin, zu vermeiden, daß der Cursor versehentlich zu einer falschen Bildschirmposition bewegt wird. Die bloße Stellung dieser Aufgabe umfaßt noch keine erfindersche Tätigkeit. Selbstverständlich wäre es ärgerlich, wenn ein Cursor an der falschen Bildschirmposition erzeugt wird und der alte Cursor wegen einer versehentlichen Berührung des Bildschirms verlorengeht, wie dies bei der Verwendung der Anordnung von D1 der Fall sein kann.

5.3 Wie bereits angeführt (s. Nr. XIII), war die Beschwerdegegnerin der Auffassung, daß sich D2 nicht auf Cursors beziehe, die durch dünne Striche dargestellt sind, sondern auf die Bewegung großer Objekte auf einem Bildschirm mit einem Zeiger. Wie die Kammer in der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung bereits erklärt hat, besteht aber doch eine starke Ähnlichkeit zwischen der Berührung eines Cursors und seinem Verschieben auf dem Bildschirm einerseits und der Ausführung des entspre-

Japanese application was not available or not comprehensible, it would be illogical to combine the "independent" abstract with an available and comprehensible version of said "unavailable" application.

5. Inventive step

The Board considers D1 to represent the closest prior art.

5.1 As accepted by both parties the claimed invention differs from the second embodiment of D1 (see Figures 5 to 7 and the corresponding text) in that it is determined whether a cursor is positioned at the initial contact point of a pointer on the screen and only if the cursor is positioned at the initial contact point is the cursor position updated as the pointer moves across the screen. In contrast, according to D1 a new cursor (mark 51) is produced at any contact point and the previous cursor 50 is removed.

5.2 As stated in the communication by the Board, the problem to be solved can be seen in "avoiding errors in data entry when an operator is interacting with a touch sensitive screen", the Opposition Division having formulated this problem in assessing inventive step. Thus the invention is intended to avoid the cursor being moved by accident to the wrong position on the screen. Merely posing this problem in itself does not involve an inventive step. It would be self-evident that it is annoying to create a cursor at the wrong position on the screen and to lose the old one by accidentally touching the screen, as may happen when using the arrangement of D1.

5.3 As mentioned above (see point XIII), the Respondents were of the opinion that D2 did not relate to cursors having fine lines, but dealt with moving large objects around a screen using a pointer. However, as already pointed out by the Board in the communication annexed to the summons to oral proceedings, a close similarity nevertheless exists between on the one hand touching a cursor and moving it around a screen and on the other hand performing the corresponding operation with symbols, such as the telephone and

divulgarion au motif que la demande de brevet japonais correspondante n'est pas disponible ou n'est pas compréhensible, il serait illogique de combiner l'abrégé "indépendant" avec une version disponible et compréhensible de cette demande "non disponible".

5. Activité inventive

La Chambre considère que D1 correspond à l'état de la technique le plus proche.

5.1 Comme l'ont admis les deux parties, l'invention revendiquée diffère du second mode de réalisation de D1 (cf. figures 5 à 7 et texte correspondant) en ce qu'il s'agit de déterminer si un curseur est positionné au point de contact initial d'un index sur l'écran, la position du curseur n'étant mise à jour au fur et à mesure du déplacement de l'index à travers l'écran que si le curseur est positionné au point de contact initial. En revanche, d'après D1, un nouveau curseur (point 51) est produit à n'importe quel point de contact, et le curseur précédent 50 disparaît.

5.2 Comme l'indique la Chambre dans sa notification, le problème à résoudre consiste à "éviter les erreurs lors de la saisie de données lorsqu'un opérateur travaille sur un écran tactile", la division d'opposition ayant formulé ce problème dans l'évaluation de l'activité inventive. Ainsi, le but de l'invention est d'éviter que le curseur ne soit déplacé involontairement et ne se retrouve à un endroit erroné sur l'écran. Le seul fait de poser ce problème n'implique pas d'activité inventive. Il serait évidemment fâcheux de générer un curseur au mauvais endroit sur l'écran et de perdre le curseur précédent parce que l'on a effleuré l'écran par inadvertance, comme cela peut arriver lors de l'utilisation du dispositif D1.

5.3 Comme il est indiqué ci-dessus (cf. point XIII), l'intimé fait valoir que D2 ne concerne pas le fait qu'un curseur est constitué de traits fins, mais porte sur le déplacement d'objets de grande dimension sur un écran, à l'aide d'un index. Toutefois, comme l'a déjà fait remarquer la Chambre dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, une similarité étroite n'en existe pas moins entre, d'une part, le fait de toucher un curseur et de le déplacer sur un écran, et d'autre part, le fait d'exécuter la manipulation correspondante

chenden Vorgangs mit Symbolen wie den in D2 ausdrücklich genannten Objekten "Telefon" und "Akten-schrank" andererseits. Außerdem können Cursors in einer Vielzahl unterschiedlicher Arten und Formen auftreten.

In diesem Zusammenhang stellt die Kammer auch fest, daß ihr in der Sache T 333/95, in der es um die europäische Patentanmeldung Nr. 88 480 023.6 ging, ein Patentanspruch vorlag, dessen Schlüsselmerkmal die "Verwendung dieser graphischen Objekte als aktueller Cursor mit Steuerung durch einen Zeiger" war. Bei den "graphischen Objekten" handelte es sich in diesem Fall um Symbole – "sogenannte "Sprites" –, die zur Erzeugung einer animierten Anzeige verwendet wurden und über den Bildschirm bewegt werden konnten. Die Kammer befand, daß das Merkmal "Verwendung dieser graphischen Objekte als aktueller Cursor" eindeutig technischen Charakter habe und daß darüber hinaus im angeführten Stand der Technik die "Verwendung eines graphischen Objekts selbst als Cursor" nicht erwähnt werde.

Somit ist davon auszugehen, daß einem Fachmann der enge Zusammenhang zwischen Cursors und "Objekten", die auf einem Bildschirm bewegt werden, vor dem Prioritätstag des Streitpatents bekannt war.

5.4 Daher befindet die Kammer, daß die in D2 genannten "Objekte" – wie von der Beschwerdeführerin vertreten – als Cursors oder zumindest als Cursors sehr ähnlich in bezug auf Verwendung und "Verhalten" betrachtet würden.

Bei der Anordnung gemäß D2 müssen die verschiedenen "Objekte" gekennzeichnet werden, die auf irgendeine Weise am Bildschirm angezeigt werden, so wie bei der vorliegenden Erfindung der Cursor gekennzeichnet wird, weil es auch bei D2 wichtig ist, zu überprüfen, daß der Zeiger richtig auf dem "Objekt" positioniert ist. Nur wenn sich das "Objekt" am Berührungspunkt des Zeigers befindet, kann der Bewegungsvorgang beginnen. Trifft der Zeiger das "Objekt" nicht oder trifft er ein falsches "Objekt", dann bewegt sich das gewünschte "Objekt" nicht. Somit muß die vorliegende Erfindung auf Überlegungen basieren, die bereits in D2 angestellt wurden.

5.5 Die Kammer ist daher der Auffassung, daß der Fachmann ohne weiteres zu der Erfindung gelangen würde. Ausgehend von der in D1 offenbarten

"file cabinet" objects explicitly mentioned in D2. Moreover, cursors may have a variety of different forms and appearances.

In this respect it is also noted that the present Board in case T 333/95, relating to European patent application No. 88 480 023.6, dealt with a claim, the key feature of which was "making said graphics objects the current cursor under the control of a pointing device". The "graphics objects" in this case were figures, "sprites", which were used for creating an animated display and which could be moved across the screen. The Board concluded that the feature "making said graphics objects the current cursor" clearly had a technical character and moreover that the prior art cited in that case did not mention "that a graphics object itself was made a cursor".

Hence, it must be assumed that a person skilled in the art was aware of the close relationship between cursors and "objects" to be moved around on a screen before the priority date of the patent in suit.

5.4 The Board therefore finds that the "objects" mentioned in D2 would be regarded as cursors, as suggested by the Appellants, or at least would be seen as being very similar to cursors in their use and "behaviour".

It appears that the arrangement of D2 must identify the different "objects" displayed on the screen by some means, just as the present invention identifies the cursor, since it must also be important in D2 to verify that the pointer is correctly positioned on the "object". Only if the "object" is positioned at the contact point of the pointer can a moving operation be started. If the pointer does not hit the "object", or hits a wrong "object", the "object" intended to be moved does not move. Hence the present invention must rely on considerations already made in D2.

5.5 The Board is therefore of the opinion that the skilled person would arrive at the invention in a straightforward way. Starting out from the

à l'aide de symboles tels que les objets "téléphone" et "classeur" mentionnés explicitement dans D2. En outre, il peut exister différents types et différentes formes de curseurs.

A cet égard, la Chambre relève que, dans l'affaire T 333/95 portant sur la demande européenne n° 88 480 023.6, elle s'était penchée sur une revendication ayant pour caractéristique principale d'"utiliser lesdits objets graphiques comme curseur actuel piloté par un index". Les "objets graphiques" étaient, en l'occurrence, des "lutins" utilisés pour générer des images animées et pouvant être déplacés à travers l'écran. La Chambre avait conclu que la caractéristique consistant à "utiliser lesdits objets graphiques comme le curseur actuel piloté par un index" avait à l'évidence un caractère technique, et que l'état de la technique cité dans ce cas ne mentionnait pas "l'utilisation d'un objet graphique comme curseur".

Par conséquent, il convient d'admettre qu'avant la date de priorité du brevet litigieux, l'homme du métier était au courant du lien étroit qui existe entre les curseurs et les "objets" déplacés sur un écran.

5.4 Dès lors, la Chambre estime que les "objets" selon D2, comme le suggère le requérant, doivent être considérés comme des curseurs, ou du moins comme très semblables à des curseurs, tant par leur utilisation que par leur "comportement".

Il semble que le dispositif selon D2 doit identifier les différents "objets" affichés sur l'écran par un moyen quelconque, tout comme la présente invention identifie le curseur, car il doit également être important selon D2 de s'assurer que l'index est bien positionné sur "l'objet". Un déplacement ne peut être amorcé qu'une fois "l'objet" positionné au point de contact de l'index. Si l'index rate "l'objet", ou vise un "objet" erroné, "l'objet" que l'on souhaitait déplacer restera immobile. Il s'ensuit que la présente invention doit se fonder sur des considérations déjà formulées dans D2.

5.5 La Chambre estime par conséquent que l'homme du métier parviendrait immédiatement à l'invention. A partir du second mode

zweiten Ausführungsart und angesichts der Aufgabenstellung wäre es naheliegend, die in D2 offenbarten Verfahren anzuwenden und so zu der Erfindung zu gelangen.

5.6 Außerdem stimmt die Kammer mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß wohl auch die erste Ausführungsart von D1 (in Verbindung mit der zweiten Ausführungsart von D1) den Fachmann zu der Erfindung führt, weil sie folgende Lehre enthält: Bei korrektem Berühren der Position eines "Objekts" – eines als Schaltfläche verwendeten Icons – wird das "Objekt" hervorgehoben, d. h. anhand eines ersten Berührungspunkts wird festgestellt, ob sich an diesem Punkt ein "Objekt" befindet, und nur dann wird ein weiterer Schritt durchgeführt (Ausführung des hervorgehobenen Icons, wenn der Zeiger entfernt wird, oder Verschiebung der Hervorhebung auf ein anderes Icon, wenn der Zeiger auf dem Bildschirm zu diesem anderen Icon bewegt wird).

5.7 Daher befindet die Kammer, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents den Erfordernissen der Artikel 52 (1) und 56 EPÜ nicht genügt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

second embodiment disclosed in D1 and having regard to the posed problem, it would be obvious to use the techniques disclosed in D2 and so arrive at the invention.

5.6 The Board moreover agrees with the Appellants that the first embodiment of D1 (together with the second embodiment of D1) also appears to lead the skilled person to the invention, since it teaches that if the position of an "object", an icon used as a push-button, is correctly touched the "object" is highlighted, ie it is determined from an initial contact point whether an "object" is positioned at said point and only in this case is a further step performed (execution of the highlighted icon if the pointer is removed or transferring the highlighted state to another icon if the pointer is moved on the screen to said another icon).

5.7 Thus the Board finds that the subject-matter of Claim 1 of the patent in suit does not meet the requirements of Articles 52(1) and 56 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is revoked.

de réalisation divulgué dans D1 et compte tenu du problème posé, il serait évident d'utiliser les techniques exposées dans D2 pour aboutir à l'invention.

5.6 La Chambre souscrit en outre à l'argument du requérant selon lequel le premier mode de réalisation de D1 (associé au second mode de réalisation du même document) montre à l'homme du métier comment parvenir à l'invention puisqu'il enseigne que si l'emplacement d'un "objet", à savoir un icône utilisé comme bouton, est correctement touché, "l'objet" est mis en évidence, autrement dit, que l'on détermine à partir d'un point de contact initial si un "objet" est situé en ce point, et que ce n'est que dans l'affirmative que l'on passe à l'étape suivante (exécution de l'icône mis en évidence lorsque l'index est enlevé, ou transfert de la mise en évidence à un autre icône lorsque l'on déplace l'index sur l'écran pour le positionner sur cet autre icône).

5.7 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre considère que l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux ne satisfait pas aux exigences des articles 52(1) et 56 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.