

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.5
vom 20. Dezember 2002
T 507/99 – 3.3.5***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. K. Spangenberg
Mitglieder: M. B. Günzel
M. M. Eberhard

**Patentinhaber/Beschwerdeführer 2:
PPG Industries Ohio, Inc.
Einsprechender/Beschwerdeführer 1:
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

Stichwort: Disclaimer/PPG

**Artikel: 52 (1), 54 (2), (3) und (4), 56,
112 (1) a) und 123 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit von
Disclaimern – gemäß Artikel 123 (2)
EPÜ – Abgrenzung gegenüber dem
Stand der Technik nach Artikel 54 (2)
und (3) EPÜ – anzuwendende
Kriterien – Vorlage an die Große
Beschwerdekammer"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Fragen vorgelegt:*

*1. Ist die Änderung eines Anspruchs
durch die Aufnahme eines Dis-
claimers schon deshalb nach Arti-
kel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil
weder der Disclaimer noch der durch
ihn aus dem Schutzzumfang des
Anspruchs ausgeschlossene Gegen-
stand aus der Anmeldung in der
ursprünglich eingereichten Fassung
herleitbar ist?*

*2. Falls Frage 1 zu verneinen ist,
nach welchen Kriterien ist dann die
Zulässigkeit eines Disclaimers zu
beurteilen?*

*a) Ist es insbesondere von Bedeu-
tung, ob der Anspruch gegenüber
einem Stand der Technik nach Arti-
kel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einem
Stand der Technik nach Artikel 54 (2)
EPÜ abgegrenzt werden soll?*

*b) Muß der durch den Disclaimer
ausgeschlossene Gegenstand strikt
auf den in einem bestimmten Doku-
ment des Stands der Technik offen-
barten Gegenstand begrenzt sein?*

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/03
anhängig.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.5
dated 20 December 2002
T 507/99 – 3.3.5***
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: R. K. Spangenberg
Members: M. B. Günzel
M. M. Eberhard

**Patent proprietor/Appellant 2:
PPG Industries Ohio, Inc.
Opponent/Appellant 1:
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

Headword: Disclaimers/PPG

**Article: 52(1), 54(2)(3)(4), 56,
112(1)(a), 123(2) EPC**

**Keyword: "Allowability of dis-
claimers – under Article 123(2) –
delimitation against Article 54(2) and
(3) prior art – criteria to be applied –
referral to Enlarged Board"**

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board of Appeal:*

*1. Is an amendment to a claim by the
introduction of a disclaimer unallow-
able under Article 123(2) EPC for the
sole reason that neither the dis-
claimer nor the subject-matter
excluded by it from the scope of the
claim have a basis in the application
as filed?*

*2. If the answer to question 1 is no,
which criteria are to be applied in
order to determine whether or not a
disclaimer is allowable?*

*(a) In particular, is it of relevance
whether the claim is to be delimited
against a state of the art according to
Article 54(3) EPC or against a state of
the art according to Article 54(2) EPC?*

*(b) Is it necessary that the subject-
matter excluded by the disclaimer be
strictly confined to that disclosed in a
particular piece of prior art?*

* The case is pending under reference No. G 1/03.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.5,
en date du 20 décembre 2002
T 507/99 – 3.3.5***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. K. Spangenberg
Membres : M. B. Günzel
M. M. Eberhard

**Titulaire du brevet/Requérant 2 :
PPG Industries Ohio, Inc.
Opposant/Requérant 1 :
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

Référence : Disclaimers/PPG

**Article : 52(1), 54(2), (3), (4), 56,
112(1)a) et 123(2) CBE**

**Mot-clé : "Admissibilité des dis-
claimers – au titre de l'article 123(2)
CBE – délimitation par rapport à un
état de la technique au sens de l'arti-
cle 54(2) et (3) CBE – critères à appli-
quer – saisine de la Grande Chambre
de recours"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont soumi-
ses à la Grande Chambre de recours :*

*1. La modification d'une revendica-
tion par l'introduction d'un disclaimer
est-elle inadmissible au regard de
l'article 123(2) CBE au seul motif que
ni le disclaimer ni l'objet exclu par le
disclaimer de la portée de la revendi-
cation ne trouvent de fondement
dans la demande telle que déposée ?*

*2. S'il est répondu par la négative à la
question 1, quels sont les critères
applicables pour déterminer si un
disclaimer est ou non admissible ?*

*a) En particulier, la question de savoir
si la revendication doit être délimitée
par rapport à un état de la technique
au sens de l'article 54(3) CBE ou par
rapport à un état de la technique au
sens de l'article 54(2) CBE est-elle
pertinente ?*

*b) Est-il nécessaire que l'objet exclu
par le disclaimer soit strictement
limité à celui qui est divulgué dans
une pièce particulière de l'état de la
technique ?*

* L'affaire est en instance sous le numéro G 1/03.

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, daß es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muß, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable, et si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE, l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?

Sachverhalt und Anträge

I. Das vorliegende Beschwerdeverfahren betrifft die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 11. März 1999, wonach das europäische Patent Nr. 536 607 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Der Entscheidung lagen zwei unterschiedliche Anspruchssätze für die Vertragsstaaten A (DE, FR, GB und IT) und B (CH, ES, LI und SE) zugrunde.

II. Gegen diese Entscheidung wurde sowohl von der Einsprechenden (Beschwerdeführerin 1) als auch von der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin 2) Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdeführerin 2 (Patentinhaberin) reichte im Laufe des Verfahrens mehrmals geänderte Ansprüche ein. Die nunmehr geltende Fassung der Ansprüche, auf der die vorliegende Entscheidung beruht, reichte sie in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 12. Juni 2002 als Hauptantrag ein. Wie die der Kammer früher vorgelegten Anträge und die von der Beschwerdeführerin 2 vor der Einspruchsabteilung verteidigten Ansprüche enthalten auch diese Ansprüche Disclaimer. In einer Mitteilung, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, hatte die Kammer die Beschwerdeführerinnen unter anderem auf die Entscheidung T 323/97 vom 17. September 2001 (ABI. EPA 2002, 476) hingewiesen.

Summary of facts and submissions

I. The present appeal proceedings concern the interlocutory decision of the opposition division of 11 March 1999 stating that, account being taken of the amendments made by the patent proprietor during the opposition proceedings, European patent No. 536 607 and the invention to which it related were found to meet the requirements of the Convention. The decision was based on two different sets of claims for the Contracting States A (DE, FR, GB, IT) and B (CH, ES, LI, SE).

II. Appeals were lodged against this decision by both the opponent (appellant 1) and the proprietor of the patent (appellant 2). Several times in the course of the proceedings appellant 2 (proprietor) filed amended claims. The now valid claims on which the present decision is based were filed as appellant 2's main request on 12 June 2002 during the oral proceedings before the Board. As was the case in the previous requests filed before the Board and as in the claims defended by the appellant before the opposition division, these claims contain disclaimers. In a communication accompanying the summons to oral proceedings, the Board had inter alia drawn the appellant's attention to decision T 323/97 of 17 September 2001 (OJ EPO 2002, 476).

Exposé des faits et conclusions

I. La présente procédure de recours porte sur la décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 11 mars 1999, qui constate que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet européen n° 536 607 et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention. Cette décision était fondée sur deux jeux de revendications différents pour les États contractants d'un premier groupe A (DE, FR, GB, IT) et ceux d'un second groupe B (CH, ES, LI, SE).

II. L'opposant (requérant 1) et le titulaire du brevet (requérant 2) ont formé un recours contre cette décision. Le requérant 2 (titulaire du brevet) a déposé à plusieurs reprises au cours de la procédure des revendications modifiées. Les revendications désormais valables sur lesquelles la présente décision est fondée ont été déposées par le requérant 2 à titre de requête principale lors de la procédure orale qui s'est tenue le 12 juin 2002 devant la Chambre. Ces revendications contiennent des disclaimers, comme c'était déjà le cas dans les requêtes précédentes déposées devant la Chambre et dans les revendications défendues par le requérant devant la division d'opposition. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a notamment attiré l'attention des requérants sur la décision T 323/97 en date du 17 septembre 2001 (JO OEB 2002, 476).

III. Der unabhängige Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Wärmebehandelbarer, metallisch aussehender, beschichteter Gegenstand, umfassend:

- a) ein transparentes Glassubstrat,
- b) einen Film aus einer Metallverbindung mit metallischen Eigenschaften, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Metallboriden, Metallcarbiden, Metalloxynitriden, Chromnitrid, Titanitrid, Zirkonitrid, Hafniumnitrid, Tantalnitrid, Niobnitrid, und
- c) eine Schutzschicht, die ein anderes Metall als der der Film aus der Metallverbindung enthält, die Oxidation des Metallverbindungsfilms minimiert und ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Chrom, Titan sowie Nitriden und Oxynitriden von Siliziummetalllegierungen **mit Ausnahme von Siliziumzirkonnitrid und Siliziumzinnitrid** (Disclaimer i), Hervorhebung und Klammer durch die Kammer), **mit der Einschränkung, daß die Schutzschicht im Falle eines Metallverbindungsfilms aus Titanitrid nicht aus Chrom besteht**" (Disclaimer ii), Hervorhebung und Klammer durch die Kammer).

Der unabhängige Anspruch 17 dieses Hauptantrags für die Vertragsstaaten A, der ein Verfahren für die Herstellung eines wärmebehandelten, metallisch aussehenden Gegenstands betrifft, enthält ebenfalls den Disclaimer i) und zusätzlich das Verfahrensmerkmal, daß das Glassubstrat, auf das der Metallverbindungsfilm und die Schutzschicht aufgebracht werden, auf eine ausreichend hohe Temperatur erwärmt wird, um das Glas zu biegen. Den Disclaimer ii) enthält er nicht.

Der unabhängige Anspruch 1 für die Vertragsstaaten B im Hauptantrag unterscheidet sich von Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A dadurch, daß der Disclaimer i) gestrichen ist. Er enthält aber ebenfalls den Disclaimer ii).

IV. Bezüglich der Zulässigkeit der Disclaimer brachte die Beschwerdeführerin 1 (Einsprechende) im wesentlichen folgendes vor: Mit der Entscheidung T 323/97 sei die bisherige Rechtsprechung zu Disclaimern umgestoßen worden; die Disclaimer seien nicht zulässig.

III. Independent claim 1 for the Contracting States A filed as main request at the oral proceedings before the Board reads as follows:

"1. A heat processable, metallic appearing coated article comprising: (a) a transparent glass substrate; (b) a metal compound film with metallic properties selected from the group consisting of metal borides, metal carbides, metal oxynitrides, chromium nitride, titanium nitride, zirconium nitride, hafnium nitride, tantalum nitride, niobium nitride; and (c) a protective layer comprising a different metal from the metal compound film which minimizes oxidation of the metal compound film and is selected from the group consisting of chromium, titanium, and nitrides and oxynitrides of silicon-metal alloys **with the exception of silicon-zirconium nitride and silicon-tin nitride** (disclaimer (i), emphasis and parenthesis added by the Board), **with the proviso that if the metal compound film is titanium nitride the protective layer is not chromium**" (disclaimer (ii), emphasis and parenthesis added by the Board).

Independent claim 17 of this main request for Contracting States A, concerning a method of making a heat processed metallic appearing article also contains disclaimer (i) and the additional process feature of heating the glass substrate on which are deposited the metal compound film and the protective layer to a temperature sufficient to bend the glass. Independent claim 17 does not contain disclaimer (ii).

Independent claim 1 of the main request for the Contracting States B differs from claim 1 for the Contracting States A by the deletion of disclaimer (i). It also contains disclaimer (ii).

IV. With regard to the admissibility of the disclaimers, appellant 1 (opponent) argued essentially as follows: The case law concerning disclaimers had been reversed by decision T 323/97 and the disclaimers were not acceptable. Moreover, the conditions laid down by established case

III. La revendication indépendante 1 déposée à titre de requête principale pour les Etats contractants du groupe A lors de la procédure orale devant la Chambre s'énonce comme suit :

"1. Article revêtu, d'aspect métallique, susceptible d'être traité thermiquement, comprenant : (a) un substrat en verre transparent ; (b) un film d'un composé de métal à propriétés métalliques, choisi dans le groupe formé par les borures de métaux, les carbures de métaux, les oxynitrides de métaux, le nitrure de chrome, le nitrure de titane, le nitrure de zirconium, le nitrure d'hafnium, le nitrure de tantale, le nitrure de niobium ; et (c) une couche protectrice comprenant un métal différent du film du composé de métal, qui minimise l'oxydation du film du composé de métal et qui est choisi dans le groupe formé par le chrome, le titane et les nitrures et les oxynitrides des alliages silicium-métal, **à l'exception du nitrure de silicium-zirconium et du nitrure de silicium-étain** (disclaimer (i), les parenthèses et les caractères gras sont ajoutés par la Chambre), **à la condition que, si le film du composé de métal est du nitrure de titane, la couche protectrice ne soit pas en chrome**" (disclaimer (ii), les parenthèses et les caractères gras sont ajoutés par la Chambre).

La revendication indépendante 17 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe A, qui porte sur un procédé de fabrication d'un article d'aspect métallique traité à la chaleur, contient également le disclaimer (i) et la caractéristique supplémentaire de procédé qui consiste à chauffer le substrat en verre sur lequel on a déposé le film du composé de métal et la couche protectrice à une température suffisante pour bomber le verre. Cette revendication ne contient pas le disclaimer (ii).

La revendication indépendante 1 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe B diffère de la revendication 1 pour les Etats contractants du groupe A par la suppression du disclaimer (i). Elle contient en revanche le disclaimer (ii).

IV. S'agissant de l'admissibilité des disclaimers, le requérant 1 (opposant) a essentiellement fait valoir que la décision T 323/97 avait opéré un revirement de la jurisprudence relative aux disclaimers et que les disclaimers n'étaient pas admissibles. Selon lui, il n'est en l'espèce pas

Außerdem erfülle der vorliegende Fall nicht die in der ständigen Rechtsprechung formulierten Bedingungen für die Zulässigkeit von Disclaimern, wonach ein Disclaimer klar definiert und strikt darauf beschränkt sein müsse, den im Stand der Technik offenbaren Gegenstand auszuklammern, und es sich bei diesem Stand der Technik um eine zufällige Vorwegnahme handeln müsse.

V. Die Beschwerdeführerin 2 (Patentinhaberin) argumentierte hauptsächlich wie folgt:

Die Entscheidung T 323/97 stehe im Gegensatz zur allgemeinen Praxis des EPA und im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung, so z. B. zu den Entscheidungen T 433/86, T 170/87, T 434/92, T 653/92, T 710/92, T 426/94, T 982/94 und T 318/98.

Neben ihrem Hauptantrag beantragte sie hilfsweise, daß die folgenden drei Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollten, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten:

"Sind Disclaimer zulässig, um einen neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ auszuklammern?"

Sind Disclaimer zulässig, um einen zufällig neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ auszuklammern?"

Sind Disclaimer zulässig, um einen neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuklammern?"

VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, die am 12. Juni 2002 stattfand, teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß sie der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage bezüglich der Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit von Disclaimern vorlegen werde und die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

VII. In ihrer Zwischenentscheidung T 507/99 vom 28. August 2002 stellte die Kammer fest, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 22 gemäß dem am 12. Juni 2002 in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrag für die Vertragsstaaten A (DE, FR, GB und IT) und der Gegenstand der gleichzeitig eingereichten Ansprüche 1 bis 21 für die Vertragsstaaten B (CH, ES, LI und SE) den Patentierbarkeitserfordernissen der Artikel 52 (1), 54 und 56 EPÜ genügten. Als die Kammer die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands dieser Ansprüche

law for the allowability of a disclaimer, ie that the disclaimer must be precisely defined and strictly limited to excluding the subject-matter disclosed in the state of the art and that said state of the art must be an accidental anticipation, were not met in the present case.

V. Appellant 2 (proprietor) argued essentially as follows:

Decision T 323/97 was in contrast to the common practice of the EPO and contradicted established jurisprudence, eg the decisions T 433/86, T 170/87, T 434/92, T 653/92, T 710/92, T 426/94, T 982/94 and T 318/98.

Alternatively to the grant of his main request, appellant 2 requested that the following three questions be referred to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

"Are disclaimers admissible to exclude any novelty-destroying state of the art according to Article 54(2) EPC?"

Are disclaimers admissible to exclude any accidental novelty-destroying state of the art according to Article 54(2) EPC?"

Are disclaimers admissible to exclude any novelty-destroying state of the art according to Article 54(3) EPC?"

VI. At the end of the oral proceedings before the Board, which took place on 12 June 2002, the Board informed the parties that it would refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal concerning the criteria to be applied for assessing the allowability of disclaimers, and that the decision would be given in writing.

VII. In its interlocutory decision T 507/99 of 28 August 2002, the Board stated that the subject-matter of claims 1 to 22 according to the main request filed on 12 June 2002 during the oral proceedings before the Board for the Contracting States A (DE, FR, GB and IT) and the subject-matter of claims 1 to 21 filed simultaneously for the Contracting States B (CH, ES, LI and SE) met the requirements for patentability set out in Articles 52(1), 54 and 56 EPC. Assessing novelty and inventive step of the subject-matter of these claims as they stood, in order to determine

satisfait aux conditions attachées à l'admission d'un disclaimer, telles que prévues dans la jurisprudence constante, à savoir non seulement que le disclaimer doit être défini de manière précise et se borner strictement à exclure l'objet divulgué dans l'état de la technique, mais encore que ledit état de la technique doit représenter une antériorisation fortuite.

V. Le requérant 2 (titulaire du brevet) a pour l'essentiel présenté les arguments suivants :

La décision T 323/97 est contraire à la pratique courante de l'OEB et à la jurisprudence constante, telle qu'établie par exemple par les décisions T 433/86, T 170/87, T 434/92, T 653/92, T 710/92, T 426/94, T 982/94 et T 318/98.

Au cas où il ne serait pas fait droit à sa requête principale, le requérant 2 a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des trois questions suivantes, afin d'assurer une application uniforme du droit :

"Est-il permis d'utiliser les disclaimers pour exclure tout état de la technique destructeur de la nouveauté au sens de l'article 54(2) CBE ?

Est-il permis d'utiliser les disclaimers pour exclure tout état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE qui représente une antériorisation fortuite ?

Est-il permis d'utiliser les disclaimers pour exclure tout état de la technique destructeur de la nouveauté au sens de l'article 54(3) CBE ?"

VI. A l'issue de la procédure orale qui a eu lieu devant la Chambre le 12 juin 2002, la Chambre a informé les parties qu'elle saisirait la Grande Chambre de recours sur la question des critères applicables pour apprécier l'admissibilité des disclaimers et qu'elle rendrait la décision par écrit.

VII. Dans la décision intermédiaire T 507/99 en date du 28 août 2002, la Chambre a déclaré que l'objet des revendications 1 à 22 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe A (DE, FR, GB et IT) lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 12 juin 2002 devant elle et l'objet des revendications 1 à 21 déposées simultanément pour les Etats contractants du groupe B (CH, ES, LI et SE) remplissaient les conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52(1), 54 et 56 CBE. Après avoir apprécié la nouveauté et l'activité inventive de l'objet de ces reven-

daraufhin prüfte, ob die Zulässigkeit der darin enthaltenen Disclaimer für den Ausgang der Beschwerde maßgeblich sei, gelangte sie zu folgendem Schluß, der hier insoweit wiedergegeben ist, als er für die vorliegende Entscheidung über die Befassung der Großen Beschwerdekammer relevant ist. Einzelheiten der Argumentation der Kammer zur Neuheit und zur erfinderischen Tätigkeit in bezug auf den Hauptantrag der Beschwerdeführerin 2 sind der Begründung der Zwischenentscheidung der Kammer vom 28. August 2002 zu entnehmen.

Der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags für die Vertragsstaaten A und B ist neu gegenüber dem Stand der Technik, und zwar aus folgenden Gründen:

Im Streitpatent werden Prioritäten vom 30. September 1991 und vom 29. November 1991 in Anspruch genommen. Insoweit, als die am 16. Juni 1993 veröffentlichte Entgegenhaltung D1 (EP-A-0 546 302) zu Recht die Priorität vom 30. Oktober 1991 beanspruchen kann, gehört ihr Offenbarungsgehalt in bezug auf die Vertragsstaaten A für gewisse in den Ansprüchen 1 und 17 des betreffenden Hauptantrags beschriebene Ausführungsformen, denen die beanspruchte Priorität vom 30. September 1991 nicht zusteht, zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 17 des Hauptantrags für die Vertragsstaaten A ist neu gegenüber D1, insbesondere weil die in D1 offenbarte Verwendung von Siliziumzirkonnitrid und Siliziumzinnitrid für die Schutzschicht mit dem Disclaimer i) ausgeklammert wurde (Nr. 5 und 5.1 der Entscheidungsgründe). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin 1, daß D1 auch Siliziumaluminiumnitrid, Siliziummetallnitride und Siliziummetalloxynitride offenbare, die unter die Ansprüche 1 und 17 fielen, und damit mehr als die im Streitpatent durch den Disclaimer ausgeklammerten Gegenstände, wurde zurückgewiesen (Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wurde auch gegenüber A8 (US-A-4 900 630) für neu befunden, da die dort offenbarte Kombination einer TiN- mit einer Cr-Schicht, die zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehört, durch den Disclaimer ii) ausgeklammert war.

whether the question of the allowability of the disclaimers contained in them was decisive for the outcome of the appeal; the board arrived at the following conclusions, which are reproduced here in so far as they are relevant for the present decision concerning referral to the Enlarged Board of Appeal. For further details of the Board's argumentation on novelty and inventive step with regard to appellant 2's main request, reference is made to the reasons set out in the Board's interlocutory decision of 28 August 2002.

The subject-matter of the claims of the main request for both Contracting States A and B was novel in relation to the state of the art. In particular:

The patent in suit claimed the priority dates of 30 September 1991 and 29 November 1991. In so far as the disclosure in D1, EP-A-0 546 302, which was published on 16 June 1993, was entitled to the claimed priority of 30 October 1991, D1 belonged to the state of the art pursuant to Article 54(3) and (4) EPC in respect of Contracting States A for certain alternatives covered by claims 1 and 17 of the main request for these Contracting States and not entitled to the claimed priority of 30 September 1991. The subject-matter of claims 1 and 17 of the main request for Contracting States A was novel over D1, in particular as the silicon-zirconium nitride and silicon-tin nitride disclosed in D1 as the protective layer had been disclaimed by disclaimer (i) (points 5 and 5.1 of the reasons). Appellant 1's argument that D1 also disclosed silicon-aluminium nitride, silicon-metal nitrides and silicon-metal oxynitrides covered by claims 1 and 17, and thereby more than was disclaimed in the patent in suit, was rejected (point 5.1 of the reasons).

The subject-matter of claim 1 was also novel in relation to A8, US-A-4 900 630, because the combination of a TiN layer with a Cr layer disclosed in A8, which belonged to the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC, was disclaimed by disclaimer (ii). Process claim 17 was also

dications, telles qu'elles étaient libellées, afin d'établir si la question de l'admissibilité des disclaimers y figurant était décisive pour l'issue du recours, la Chambre est parvenue aux conclusions suivantes, qui ne sont reproduites ci-après que dans la mesure où elles sont pertinentes pour la présente décision de saisine de la Grande Chambre de recours. S'agissant de l'argumentation détaillée de la Chambre sur la nouveauté et l'activité inventive en ce qui concerne la requête principale du requérant 2, il est fait référence aux motifs de la décision intermédiaire du 28 août 2002.

L'objet des revendications selon la requête principale pour les Etats contractants du groupe A et du groupe B est nouveau par rapport à l'état de la technique.

En particulier, le brevet en litige revendique les priorités du 30 septembre et du 29 novembre 1991. Dans la mesure où le document D1, à savoir la demande EP-A-0 546 302 publiée le 16 juin 1993, peut bénéficier de la priorité revendiquée du 30 octobre 1991, D1 fait partie de l'état de la technique, conformément à l'article 54(3) et (4) CBE, pour les Etats contractants du groupe A en ce qui concerne certaines variantes qui sont couvertes par les revendications 1 et 17 selon la requête principale déposée pour ces Etats contractants, mais qui ne peuvent pas bénéficier de la priorité revendiquée du 30 septembre 1991. L'objet des revendications 1 et 17 selon la requête principale déposée pour les Etats contractants du groupe A est nouveau par rapport au document D1, en particulier dans la mesure où le nitride de silicium-zirconium et le nitride de silicium-étain divulgués dans D1 en tant que couche protectrice ont été exclus par le disclaimer (i) (points 5 et 5.1 des motifs). La Chambre a par ailleurs rejeté l'argument du requérant 1 selon lequel le document D1 divulgue également le nitride de silicium-aluminium, les nitrures d'alliage silicium-métal et les oxynitrides d'alliage silicium-métal couverts par les revendications 1 et 17, et donc davantage que ce qui est exclu dans le brevet en litige (point 5.1 des motifs).

L'objet de la revendication 1 est également nouveau par rapport au document A8, c'est-à-dire la demande US-A-4 900 630, car la combinaison d'une couche de TiN et d'une couche de Cr qui est divulguée dans le document A8, lequel fait partie de l'état de la technique visé à l'article 54(2) CBE,

Auch zwischen dem Verfahrensanspruch 17 und A8 besteht ein Unterschied, weil A8 nicht offenbart, daß das beschichtete Glassubstrat auf eine ausreichend hohe Temperatur erwärmt werden muß, damit das Glas gebogen werden kann (Nr. 5.7 der Entscheidungsgründe).

Für die Vertragsstaaten B gehört D1 nicht zum Stand der Technik. Bezüglich A8 gilt dasselbe wie bei Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A. Daher wurde der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags für diese Staaten auch ohne den Disclaimer i) für neu erachtet (Nr. 5.9 der Entscheidungsgründe).

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wurden verschiedene Dokumente als nächstliegender Stand der Technik in Betracht gezogen, nämlich A7, A3 und A6. Geht man von einem dieser Dokumente als nächstliegendem Stand der Technik aus, so könnte die vom Streitpatent zu lösende technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer beschichteter Gegenstände gesehen werden, die ihr metallisches Aussehen und ihre Reflektions- und Leiteigenschaften während einer Wärmebehandlung wie dem Biegen im wesentlichen beibehalten (Nrn. 6.1 und 6.5 der Entscheidungsgründe). Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche für alle Vertragsstaaten wurde als erfinderisch gegenüber den von der Einsprechenden angeführten Dokumenten oder Kombinationen von Dokumenten angesehen. Mit Bezug auf A8 wurde insbesondere hervorgehoben, daß die dort offenbarten beschichteten Glasplatten als Bau- oder Dekorationsmaterial geeignet sind. Die Ti- oder Cr-Schicht, die die TiN-Schicht bedeckt, haftet fest daran und verleiht der Mehrfachbeschichtung eine ausreichend hohe Beständigkeit und Strapazierfähigkeit. Diese Entgeghaltung geht nicht darauf ein, wie eine Verschlechterung der optischen Eigenschaften durch die hohen Temperaturen vermieden werden kann, denen das beschichtete Glas bei einem Biegevorgang ausgesetzt ist. Ihr ist nicht zu entnehmen, daß sich diese technische Aufgabe durch das Aufbringen einer Schutzschicht aus Chrom auf die TiN-Schicht lösen ließe. Der Fachmann würde daher – stünde er vor der in bezug auf A7 genannten technischen Aufgabe – durch A8 nicht ermutigt, die Alumi-

distinguished from the disclosure of A8 in that A8 did not disclose heating the coated glass substrate to a temperature sufficient to bend the glass (point 5.7 of the reasons).

For the Contracting States B, D1 was not comprised in the state of the art. With respect to A8 the same considerations as for claim 1 for the Contracting States A were applied. Therefore the subject-matter of claim 1 of the main request for these States, although not containing disclaimer (i), was considered novel (point 5.9 of the reasons).

With regard to inventive step, several alternatives were considered as the closest prior art, namely documents A7, A3 and A6. Starting from A7, A3 or A6 as the closest prior art, the technical problem underlying the patent in suit could be seen in the provision of further coated articles which substantially retained their metallic appearance and their reflectance and transmittance properties throughout high-temperature processing such as bending (points 6.1 and 6.5 of the reasons). The subject-matter of the independent claims for all Contracting States was considered to involve an inventive step over the documents or combinations of documents cited by the opponent. In connection with A8 it was in particular pointed out that the coated glass plates disclosed in A8 were useful as a building material or ornamental material. The Ti or Cr layer overlying the TiN layer adhered strongly to the latter and afforded sufficiently high durability and wear resistance to the multilayer coating. This document did not address the problem of avoiding degradation of the optical properties when the coated glass was exposed to high temperatures during a bending process. It did not contain information suggesting that the deposition of a protective layer of chromium onto a TiN layer might have solved the said technical problem. Therefore, the skilled person faced with the problem stated above with respect to A7 would not have been encouraged by A8 to replace the aluminium protective layer taught by A7 by a chromium or a titanium layer, all the more so since A7 further taught that the attempts to replace the aluminium layer by other

est exclue par le disclaimer (ii). La revendication de procédé 17 se distingue également de ce qui est divulgué dans le document A8 en ce que celui-ci ne divulgue pas le chauffage du substrat en verre revêtu à une température suffisante pour bomber le verre (point 5.7 des motifs).

Le document D1 n'est pas compris dans l'état de la technique pour les Etats contractants du groupe B. En ce qui concerne le document A8, la Chambre a appliqué les mêmes considérations que pour la revendication 1 destinée aux Etats contractants du groupe A. Aussi l'objet de la revendication 1 selon la requête principale pour ces Etats a-t-il été considéré comme nouveau, même s'il ne contient pas le disclaimer (i) (point 5.9 des motifs).

S'agissant de l'activité inventive, plusieurs documents ont tour à tour été considérés comme l'état de la technique le plus proche, à savoir les documents A7, A3 et A6. Si l'on retient l'un de ces documents comme état de la technique le plus proche, on peut considérer que le problème technique à la base du brevet en litige consiste à fournir d'autres articles revêtus qui conservent pour l'essentiel leur aspect métallique ainsi que leurs propriétés de réflectance et de transmission pendant tout le traitement à haute température tel que le bombage (points 6.1 et 6.5 des motifs). La Chambre a estimé que l'objet des revendications indépendantes impliquait pour tous les Etats contractants une activité inventive par rapport aux documents cités par l'opposant, et ce qu'ils soient pris isolément ou en combinaison. Quant au document A8, elle a notamment relevé que les plaques de verre revêtues qu'il divulgue étaient utiles en tant que matériel de construction ou de décoration. La couche de Ti ou de Cr qui recouvre la couche de TiN adhère fortement à cette dernière et confère au revêtement multicouches une durabilité suffisamment élevée et une résistance à l'usure. Ce document n'aborde pas le problème consistant à éviter la dégradation des propriétés optiques lorsque le verre revêtu est exposé à des températures élevées durant le bombage. Il ne suggère pas non plus que le dépôt d'une couche protectrice de chrome sur une couche de TiN pourrait résoudre ce problème technique. Aussi l'homme du métier confronté au problème susmentionné eu égard au document A7 n'aurait-il pas été incité par le document A8 à remplacer la

niumschuttschicht gemäß der Lehre von A7 durch eine Chrom- oder Titanschicht zu ersetzen, und dies um so weniger, als A7 ferner lehrt, daß Versuche, das Aluminium der Schutzschicht durch ein anderes Material wie Titan zu ersetzen, gescheitert sind (Nr. 6.7 der Entscheidungsgründe).

Ferner betonte die Kammer – ohne einer Entscheidung vorzugreifen, ob die geänderten Ansprüche insgesamt mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehen –, daß sie im Rahmen dieses Artikels abgesehen von den Disclaimern nichts gegen die Änderungen einzuwenden habe, die nach der Patenterteilung mit dem Hauptantrag für die Vertragsstaaten A und B in beiden Anspruchssätzen vorgenommen wurden. Der Disclaimer i) sei jedoch in der Anmeldung des Streitpatents in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart, und der Disclaimer ii) scheine darin ebensowenig offenbart zu sein. Der Gegenstand der Disclaimer i) und ii) sei in D1 bzw. A8 offenbart, weswegen die Disclaimer auch in die Ansprüche des Streitpatents aufgenommen worden waren (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Entscheidungsgründe

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

1. Wie der unter Nummer VII wiedergegebenen Begründung der Kammer für ihre Zwischenentscheidung vom 28. August 2002 zu entnehmen ist, hängt im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Zulässigkeit des Hauptantrags der Beschwerdeführerin 2 davon ab, ob die in einige der Ansprüche für beide Vertragsstaaten-gruppen aufgenommenen Disclaimer zulässig sind.

Der Begriff "Disclaimer" wird in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern nicht nur im Sinne eines negativen Merkmals verwendet, das genau definierte Ausführungsformen aus dem Schutzbereich eines Anspruchs ausklammert, sondern auch mit Bezug auf "positive" Angaben mit derselben Wirkung. Im folgenden werden auch diese Entscheidungen insoweit betrachtet, als sie

metals such as titanium were not successful (point 6.7 of the reasons).

Furthermore, without taking a decision on the compliance of the amended claims with Article 123(2) EPC as a whole, the Board pointed out that it had no objections under that article against the amendments other than the disclaimers made after grant in both sets of claims according to the main request for the Contracting States A and B. Disclaimer (i) was, however, not disclosed in the application of the patent in suit as filed and disclaimer (ii) did not seem to be disclosed therein. The subject-matter of disclaimers (i) and (ii) was disclosed in D1 and A8 respectively, in relation to which documents the disclaimers had been introduced into the claims of the patent in suit (point 3 of the reasons).

Reasons for the decision

According to Article 112(1)(a) EPC, in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes.

1. As can be inferred from the reasons reported above under VII, given by the Board in its interlocutory decision of 28 August 2002, in the present appeal proceedings the allowability of the appellant's main request depends on whether or not the disclaimers introduced into some of the claims for both groups of Contracting States are allowable.

The term "disclaimer" has been used in some decisions of the boards of appeal not only in the sense of a negative feature excluding specifically defined embodiments from the scope of a claim, but also in relation to a "positive" wording leading to the same result. In the following, these decisions will also be considered to the extent that they are relevant for the definition of the requirements

couche protectrice d'aluminium selon l'enseignement du document A7 par une couche de chrome ou de titane, et ce d'autant plus qu'il résultait du document A7 que les tentatives de remplacement de la couche d'aluminium par d'autres métaux comme le titane n'avaient pas abouti (point 6.7 des motifs).

La Chambre a en outre observé, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si les revendications modifiées sont conformes à l'article 123(2) CBE dans son ensemble, qu'elle n'avait aucune objection au titre de cette disposition à l'encontre des modifications autres que les disclaimers qui ont été apportées après la délivrance dans les deux jeux de revendications selon la requête principale déposée pour les Etats contractants des groupes A et B. Toutefois, le disclaimer (i) n'était pas divulgué dans la demande de brevet en litige telle que déposée et le disclaimer (ii) ne semblait pas y être divulgué non plus. En revanche, l'objet des disclaimers (i) et (ii) était divulgué dans les documents D1 et A8 respectivement, et c'est en relation avec ces documents que ces disclaimers ont été introduits dans les revendications du brevet en litige (point 3 des motifs).

Motifs de la décision

L'article 112(1)a) CBE dispose qu'afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

1. Ainsi que l'on peut déduire des motifs exposés au point VII ci-dessus, que la Chambre a énoncés dans sa décision intermédiaire du 28 août 2002, la décision de faire ou non droit à la requête principale du requérant dépend en l'espèce de la question de savoir si les disclaimers introduits dans certaines revendications pour les deux groupes d'Etats contractants sont admissibles ou non.

Le terme "disclaimer" a été utilisé dans certaines décisions des chambres de recours non seulement dans le sens d'une caractéristique négative excluant des modes de réalisation bien définis de la portée d'une revendication, mais également dans le sens d'une formulation "positive" conduisant au même résultat. Ces décisions seront prises en considération ci-après dans la mesure où elles

für die Festlegung von Bedingungen für die Zulässigkeit von Disclaimern relevant sind, selbst wenn die Kammer es im vorliegenden Fall nur mit Disclaimern im klassischen Sinne zu tun hat, d. h. mit negativen Merkmalen, die genau definierte Ausführungsformen aus dem Schutzzumfang der Ansprüche ausklammern.

2.1 Die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch wurde in der Rechtsprechung der Kammern erstmals im Fall T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) zugelassen. In dieser Entscheidung wurde ein Disclaimer in Form eines negativen Merkmals für zulässig erachtet, um den beanspruchten Gegenstand gegenüber der Offenbarung einer früheren, nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ gehörenden nationalen Patentanmeldung abzugrenzen, sofern der auszuschließende Gegenstand in der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war und darüber hinaus der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt (positiv) technisch definiert werden kann (Leitsatz I sowie Nrn. 2 und 3 der Entscheidungsgründe). In der Entscheidung T 433/86 vom 11. Dezember 1987 ließ die Kammer den Ausschluß einer sich mit einem Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ überschneidenden Offenbarung durch Einfügen eines Disclaimers zu (der in diesem Fall "positiv" formuliert war), obwohl der durch den Disclaimer ausgenommene Bereich mit Werten definiert war, die als solche zwar nicht in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, aber im Dokument des Stands der Technik offenbart waren, gegenüber dem der Anspruch abgegrenzt werden mußte. Wenn sich der Stand der Technik und der bereichsmäßig definierte beanspruchte Gegenstand überschneiden, kann nach dieser Entscheidung ein bestimmter Stand der Technik ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Stützung für den Ausschluß dieses Gegenstands findet.

2.2 Dieser Ansatz hat sich in der Rechtsprechung durchgesetzt. Obwohl die Beschwerdekammern später, wie weiter unten dargelegt, gewisse Einschränkungen in bezug auf Disclaimer vornahmen, die zur Abgrenzung eines Anspruchs gegenüber Gegenständen dienten, die zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehören, haben sie die Abgrenzung durch einen Disclaimer, der einen in einer kollidierenden Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ offen-

for the allowability of disclaimers, although in the present case the Board is only concerned with disclaimers in the classic sense, i.e. negative features excluding specifically defined embodiments from the scope of the claims.

2.1 The introduction of a disclaimer into a claim was allowed in the jurisprudence of the boards of appeal for the first time in decision T 4/80 (OJ EPO 1982, 149). In said decision a disclaimer in its negative form was held to be allowable, in order to delimit the claimed subject-matter against the disclosure in an earlier national patent application not belonging to the state of the art according to Article 54 EPC, if the subject-matter to be excluded was disclosed in the European patent application as filed and if further the subject-matter remaining in the claim could not be defined directly (positively) more clearly and concisely (Headnote I and points 2 and 3 of the reasons). In decision T 433/86 of 11 December 1987 the board of appeal allowed the exclusion of overlapping disclosure in a document belonging to the state of the art as defined in Article 54(2) EPC by the introduction of a disclaimer (which in this case was "positively" worded), although the disclaimer defined the excluded subject-matter by values which were not disclosed as such in the application as filed but were disclosed in the prior art document against which the claim had to be delimited. According to the decision, where there is an overlap between the prior art and the claimed subject-matter defined in generic terms, a specific prior art may be excluded even in the absence of support for the excluded matter in the original documents.

2.2 This became established jurisprudence. Although, as will be set out below, certain limitations were subsequently developed in the case law of the boards of appeal where the disclaimer was introduced in order to delimit the claim against subject-matter belonging to the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC, delimitation by way of a disclaimer defining subject-matter disclosed in a conflicting application under Article 54(3) EPC had consistently been

sont pertinentes pour définir les exigences auxquelles un disclaimer doit satisfaire pour être admissible, bien qu'en l'espèce il s'agisse uniquement de disclaimers au sens classique du terme, à savoir une caractéristique négative excluant des modes de réalisation bien définis de la portée des revendications.

2.1 L'introduction d'un disclaimer dans une revendication a été autorisée dans la jurisprudence des chambres de recours pour la première fois dans la décision T 4/80 (JO OEB 1982, 149). Dans cette décision, il a été considéré qu'un disclaimer dans sa forme négative pouvait être admis afin de délimiter l'objet revendiqué par rapport au contenu d'une demande de brevet nationale antérieure ne faisant pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE, dès lors que l'objet à exclure est divulgué dans la demande de brevet européen telle que déposée et que l'objet restant dans la revendication ne peut pas être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives (sommaire I et points 2 et 3 des motifs). Dans la décision T 433/86 du 11 décembre 1987, la chambre a admis l'introduction d'un disclaimer (qui en l'espèce était formulé "de manière positive") afin d'exclure une divulgation dans un document compris dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE qui se recoupait avec l'objet revendiqué, même si le disclaimer définissait l'objet exclu par des valeurs qui n'étaient pas divulguées en tant que telles dans la demande telle que déposée, mais qui étaient dans le document de l'état de la technique par rapport auquel la revendication devait être délimitée. Selon cette décision, lorsqu'il y a un recoupement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué défini en termes génériques, un état de la technique particulier peut être exclu même si l'objet exclu ne trouve aucun fondement dans les pièces initiales.

2.2 Cette jurisprudence est devenue la jurisprudence constante des chambres de recours. Même si celles-ci y ont apporté par la suite des restrictions, ainsi qu'il sera exposé ci-après, lorsque le disclaimer est introduit pour délimiter la revendication par rapport à un objet compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE, elles ont constamment autorisé l'introduction d'un disclaimer définissant l'objet divulgué dans une demande interférente au

barten Gegenstand definiert, doch stets zugelassen, wenn der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper durch positive technische Merkmale definiert werden konnte. In der Literatur wurde die Zulassung solcher Disclaimers unter dem Gesichtspunkt des Artikels 123 (2) EPÜ damit gerechtfertigt, daß sie die gegebene technische Lehre nicht änderten, sondern lediglich dem Umstand Rechnung trügen, daß das Recht auf das Patent für verschiedene Bereiche verschiedenen Anmeldern zustehe und in dieser Situation ein Bedürfnis für die Zulassung von Disclaimern bestehe, weil der Anmelder bei der Abfassung seiner Anmeldung kollidierende Anmeldungen nach Artikel 54 (3) EPÜ regelmäßig noch nicht kennen könne (Teschemacher in *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., Köln 2000, Art. 84, Rdn. 21).

Dieser Standpunkt wurde jüngst durch die Entscheidung T 351/98 der Beschwerdekammer 3.3.4 vom 15. Januar 2002 bestätigt (Nrn. 11 und 45 der Entscheidungsgründe). Dort vertrat die Kammer in Kenntnis der Entscheidung T 323/97 (s. Nr. 2.3) die Auffassung, daß es bei einer ausgewogenen Auslegung des EPÜ gerechtfertigt sei, einem späteren Anmelder das Einfügen eines Disclaimers zu gestatten, um seine Ansprüche auf die gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ neuen Gegenstände zu beschränken.

2.3 Wie in der Entscheidung T 323/97 (ABI. EPA 2002, 476) zusammenfassend festgestellt, haben die Beschwerdekammern in der Vergangenheit auch das Einfügen von aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbaren Disclaimern in einen Anspruch zugelassen, um einem beanspruchten Gegenstand durch Abgrenzung gegen eine "zufällige Vorwegnahme" im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ Neuheit zu verleihen (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe, mit Verweis auf mehrere frühere Entscheidungen). In diesem Zusammenhang galt eine Vorwegnahme als zufällig, wenn der Fachmann sie bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des Patents (oder der Patentanmeldung) nicht berücksichtigt hätte, weil sie entweder einem völlig anderen Gebiet der Technik zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der technischen Aufgabe beiträgt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. Dabei wurde auf T 608/96 vom 11. Juli 2000, Nummer 6 der Entscheidungsgründe, Bezug genommen. Diese Kammer

allowed by the boards of appeal where the subject-matter remaining in the claim could not be defined by positive technical features more clearly and concisely. In the literature, the justification for allowing such disclaimers from the point of view of Article 123(2) EPC was seen in that they did not change the given technical teaching but merely took into account the fact that different applicants were entitled to the patent in different areas and that there was a need for allowing disclaimers in this situation because it was not normally possible for an applicant, when preparing his application, already to be familiar with conflicting applications under Article 54(3) EPC (Teschemacher in *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2nd edition, Cologne 2000, Article 84, Note 21).

This position was recently confirmed in decision T 351/98 of 15 January 2002 of Board of Appeal 3.3.4, points 11 and 45 of the reasons. In this decision the board, while aware of decision T 323/97 (see point 2.3 below), considered that it would be justified on a balanced interpretation of the EPC to allow a later applicant to limit his claims to what is novel over the Article 54(3) prior art by means of a disclaimer.

2.3 As is summarised in decision T 323/97 (OJ EPO 2002, 476), the boards of appeal have in the past also permitted the introduction of disclaimers unsupported by the application as filed into a claim in order to make a claimed subject-matter novel by delimiting it against an "accidental" anticipation under Article 54(2) EPC (point 2.2 of the reasons, with references to a number of prior decisions). In this context an anticipation had been regarded as accidental if a skilled person would not take account of it when evaluating the inventive merit of the patent (or patent application), since it either belonged to a completely different technical field or in view of its subject-matter it would not help in solving the technical problem underlying the claimed invention. Reference was made there to decision T 608/96 of 11 July 2000, point 6 of the reasons. It appears to the present Board that in this decision a different definition of the expression "accidental anticipation" was given, at least as regards the language used. This aspect will be dealt with later (see

sens de l'article 54(3) CBE lorsque l'objet restant dans la revendication ne pouvait pas être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives. Dans la littérature, l'admission de tels disclaimers du point de vue de l'article 123(2) CBE est justifiée par le fait qu'ils ne modifient pas l'enseignement technique, mais qu'ils ne font que tenir compte du fait que différents demandeurs ont droit au brevet pour différents domaines et qu'il est nécessaire d'autoriser les disclaimers dans cette situation étant donné qu'un demandeur ne peut normalement pas avoir déjà connaissance des demandes interférentes au sens de l'article 54(3) CBE au moment où il rédige sa demande (Teschemacher in *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, deuxième édition, Cologne 2000, article 84, numéro 21).

Cette position a été confirmée récemment dans la décision T 351/98 rendue par la chambre de recours 3.3.4 le 15 janvier 2002 (cf. points 11 et 45 des motifs). Dans cette décision, la chambre, sans méconnaître la décision T 323/97 (cf. point 2.3 infra), a cependant estimé qu'une interprétation équilibrée de la CBE justifierait d'autoriser un demandeur ultérieur de limiter ses revendications, par le biais d'un disclaimer, à ce qui est nouveau par rapport à l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

2.3 Comme l'a résumé la chambre dans la décision T 323/97 (JO OEB 2002, 476), les chambres de recours ont par le passé également autorisé l'introduction dans une revendication de disclaimers n'ayant aucun fondement dans la demande telle que déposée, afin de conférer un caractère de nouveauté à l'objet revendiqué en le délimitant par rapport à une antériorisation "fortuite" selon l'article 54(2) CBE (point 2.2 des motifs, qui fait référence à un certain nombre de décisions antérieures). Dans ce contexte, une antériorisation a été considérée comme fortuite si un homme du métier chargé d'apprécier la valeur inventive du brevet (ou de la demande de brevet) n'en tiendrait pas compte, soit parce que cette antériorisation fait partie d'un domaine technique complètement différent, soit parce qu'elle ne contribue pas à résoudre le problème technique à la base de l'invention revendiquée. Mention y a été faite de la décision T 608/96 du 11 juillet 2000, point 6 des motifs. Il semble que dans cette décision, l'expression "antériorisation fortuite" a été définie

hat den Eindruck, daß die letztgenannte Entscheidung von einer anderen Definition der "zufälligen Vorwegnahme" ausgeht, zumindest was die sprachliche Formulierung betrifft. Auf diesen Aspekt wird später (Nr. 7.3) eingegangen, da er für die Kernfrage dieser Vorlageentscheidung nicht relevant ist, bei der es um die unterschiedlichen Grundsätze für die Zulässigkeit von Disclaimern geht, die in der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern einerseits und in T 323/97 andererseits aufgestellt wurden.

Die in der Rechtsprechung gegebenen Begründungen für die Zulässigkeit von Disclaimern zur Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ ähneln sehr stark denen, die oben bereits für die Zulassung von Disclaimern bei kollidierenden Anmeldungen nach Artikel 54 (3) EPÜ angeführt wurden.

In der Entscheidung T 170/87 (ABl. EPA 1989, 441), die häufig als Grundlage für die später entwickelte umfangreiche Rechtsprechung zu Disclaimern zitiert wird, heißt es in Nummer 8.4.1 der Entscheidungsgründe unter Verweis auf T 4/80 und T 433/86, daß es in Fällen einer Überschneidung des allgemeinen Beanspruchten mit dem Stand der Technik nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern zulässig sei, einen speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung auszuschließen, auch wenn den ursprünglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen solchen Ausschluß zu entnehmen seien. Nach Nummer 8.4.3 der Entscheidungsgründe ist diese Praxis aus folgenden Erwägungen heraus gerechtfertigt: "Durch die bloße Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik bzw. dem, was sich als nicht funktionierend erwiesen hat, erfährt die in der Anmeldung ursprünglich konkret offenbarte erfinderische Lehre als Ganzes keine Änderung; vielmehr wird durch den Disclaimer (oder durch eine zum gleichen Ergebnis führende "positive" Formulierung) aus dieser Lehre nur derjenige Teil im Sinne eines Teilverzichts "herausgeschnitten", den der Anmelder wegen fehlender Neuheit oder Ausführbarkeit nicht beanspruchen kann. ... Erforderlich ist nur, auf geeignete Weise zu definieren, was unter den gegebenen Umständen von der ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre an Schutzzähigem noch übrigbleibt."

Andererseits wurde entschieden, daß eine neue Lehre mit dem Instrument des Disclaimers nicht erfinderisch

point 7.3 below), since it is not relevant to the first and main issue of the present referral, which is the divergence between the principles for the allowability of disclaimers developed in the past jurisprudence of the boards of appeal on the one hand and in decision T 323/97 on the other.

The reasons given in the jurisprudence as justification for the allowability of disclaimers in relation to state of the art under Article 54(2) EPC are very similar to those previously cited for allowing disclaimers in relation to conflicting applications under Article 54(3) EPC.

In decision T 170/87, OJ EPO 1989, 441, which is often cited as having formed the basis for the later comprehensive body of jurisprudence on disclaimers, it is said under point 8.4.1 of the reasons, referring to decisions T 4/80 and T 433/86, that according to established Board of Appeal case law, in cases where what was claimed in general overlapped with the state of the art it was permissible to exclude a specific part of the state of the art from the claimed invention by means of a disclaimer, even if the original documents gave no (specific) basis for such an exclusion. According to decision T 170/87, point 8.4.3 of the reasons, this practice is justified on the basis of the following considerations: "The inventive teaching originally specifically disclosed in the application is not changed as a whole merely by delimiting it with respect to the state of the art or with respect to what has proved not to be functional; rather through the disclaimer (or through a "positive" wording leading to the same result), only the part of the teaching which the applicant cannot claim owing to lack of novelty or reproducibility is "excised" in the sense of a partial disclaimer... . All that is necessary is to define appropriately what under the given circumstances is left of the inventive teaching originally disclosed that is still capable of being protected."

By contrast, it was held that a disclaimer cannot be used to make a novel teaching inventive (T 170/87,

différemment ou tout du moins en des termes différents. Cet aspect sera traité ultérieurement (cf. point 7.3 infra), étant donné qu'il n'est pas pertinent pour la première et principale question qui fait l'objet de la présente saisine, à savoir la divergence entre les principes relatifs à l'admissibilité des disclaimers qui ont été développés, d'une part, dans la jurisprudence des chambres de recours et, d'autre part, dans la décision T 323/97.

Les motifs donnés dans la jurisprudence pour justifier l'admissibilité des disclaimers formulés en relation avec un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE sont très semblables à ceux qui ont été cités précédemment à l'appui des disclaimers formulés en relation avec des demandes interférentes au sens de l'article 54(3) CBE.

Dans la décision T 170/87 (JO OEB 1989, 441), qui est souvent citée comme étant à l'origine de l'abondante jurisprudence qui s'est développée par la suite sur les disclaimers, la chambre, se référant aux décisions T 4/80 et T 433/86, a relevé au point 8.4.1 des motifs que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est permis, lorsque l'objet revendiqué de manière générale se recoupe avec l'état de la technique, d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, un état de la technique particulier, même s'il n'y a pas de fondement concret dans les pièces initiales pour une telle exclusion. Au point 8.4.3 des motifs de cette décision, cette pratique a été justifiée eu égard aux considérations suivantes: "L'enseignement inventif initialement exposé de manière explicite dans la demande ne subit globalement aucune modification à la suite d'une simple délimitation par rapport à l'état de la technique ou à ce qui s'est révélé ne pas fonctionner, le disclaimer (ou toute autre formulation "positive" conduisant au même résultat) ayant pour effet de ne "retrancher" de cet enseignement, au sens d'une renonciation partielle, que la partie que le demandeur ne peut revendiquer, en raison de l'absence de nouveauté ou de possibilités d'exécution. ... Il ne s'agit que de définir de manière appropriée ce qui dans ces conditions peut encore être protégé dans l'enseignement inventif initialement exposé."

A l'inverse, il a été considéré qu'un disclaimer ne saurait rendre inventif un enseignement nouveau (T 170/87,

gemacht werden könne (T 170/87, Nr. 8.4.4 der Entscheidungsgründe und T 597/92, ABl. EPA 1996, 135, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). In diesem Fall solle nämlich nicht aus einer ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre etwas herausgeschnitten werden, sondern einer durchaus naheliegenden Lehre durch nachträgliches Hinzufügen eines ursprünglich nicht konkret offenbarten Merkmals Erfindungsqualität erst verliehen werden. Damit würde die in den Erstunterlagen enthaltene technische Lehre wesentlich modifiziert (T 170/87, a. a. O.).

3. Im vorliegenden Fall wurde der Disclaimer i) in die Ansprüche 1 und 17 des Anspruchssatzes für die Vertragsstaaten A aufgenommen, um für bestimmte in diesen Ansprüchen angegebene Ausführungsformen die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber D1 herzustellen, einem Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. Der Disclaimer ii) wurde in den Anspruch 1 beider Anspruchssätze aufgenommen, um ihren Gegenstand gegenüber einer Offenbarung in der Entgegenhaltung A8 abzugrenzen, die für beide Anspruchssätze für die Vertragsstaaten A und B zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehörte. Die Kammer ging davon aus, daß die Disclaimer als solche wie auch die ausgeschlossenen Gegenstände in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart waren, aber Gegenstände ausschlossen, die in D1 bzw. A8 offenbart waren. Wie aus dem Wortlaut der Ansprüche des vorliegenden Hauptantrags mit den Disclaimern sofort ersichtlich ist, sind beide Disclaimer eng definiert, um die konkreten, in D1 für die erste Schutzschicht bzw. in A8 für beide Schutzschichten offenbarten Materialien aus der großen Gruppe der Materialien auszuschließen, die in den Ansprüchen des Hauptantrags für die jeweiligen Schichten vorgesehen sind. Ebenso steht außer Frage, daß die damit bezweckte Einschränkung der Ansprüche nicht klarer und knapper positiv hätte erfolgen können, z. B. durch Auflistung aller noch verbleibenden Materialien, ohne den Schutzzumfang der betreffenden Ansprüche unverhältnismäßig einzuschränken.

Wie unter Nummer 6.7 der Gründe für die Zwischenentscheidung der Kammer vom 28. August 2002 und oben unter Nummer VII dargelegt, geht die Entgegenhaltung A8 nicht

point 8.4.4 of the reasons; T 597/92, OJ EPO 1996, 135, point 3 of the reasons). In that case the intention was not to excise something from an inventive teaching originally disclosed but to bestow inventive quality on a thoroughly obvious teaching by subsequently adding a feature which was not originally specifically disclosed. This would mean that the technical teaching contained in the original documents would be substantially modified (T 170/87, loc. cit.).

3. In the present case disclaimer (i) was introduced into claims 1 and 17 of the set of claims for the Contracting States A in order to establish the novelty of the claimed subject-matter over D1, a document constituting state of the art under Article 54(3) EPC for certain embodiments covered by these claims. Disclaimer (ii) was incorporated in claim 1 of both sets of claims in order to delimit their subject-matter against a disclosure in document A8, document A8 constituting state of the art under Article 54(2) EPC for both sets of claims for Contracting States A and B. Neither the disclaimers as such nor the excluded subject-matter have been regarded by the Board as being disclosed in the application as filed, but as excluding subject-matter disclosed in the respective documents D1 and A8. As can be immediately seen from the wording of the claims of the present main request containing the disclaimers, both disclaimers are narrowly defined so as to disclaim the specific materials forming the first protective layer disclosed in D1 and forming both layers in A8, respectively, out of the considerable number of materials encompassed by the claims of the main request for the respective layers. It is also clear that the restriction of the claims intended thereby could not be more precisely and concisely expressed in positive terms, eg by listing all the remaining individual materials, without unduly restricting the scope of said claims.

As set out under point 6.7 of the reasons in the Board's interlocutory decision of 28 August 2002 and stated under point VII above, document A8 does not address the

point 8.4.4 des motifs ; T 597/92, JO OEB 1996, 135, point 3 des motifs). Ainsi, dans l'affaire T 170/87 (loc. cit.), il s'agissait non pas de retrancher quelque chose de l'enseignement inventif exposé initialement, mais de conférer une qualité inventive à un enseignement évident, en ajoutant après coup un élément qui, à l'origine, n'était pas exposé de façon spécifique, ce qui conduirait à modifier considérablement l'enseignement technique contenu dans les pièces initiales de la demande.

3. Dans la présente affaire, le disclaimer (i) a été introduit dans les revendications 1 et 17 du jeu de revendications destiné aux Etats contractants du groupe A afin de rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport au document D1, lequel constitue un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE pour certains modes de réalisation couverts par ces revendications. Le disclaimer (ii) a quant à lui été incorporé dans la revendication 1 des deux jeux de revendications afin de délimiter leur objet par rapport au document A8, lequel constitue un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE pour les jeux de revendications destinés aux Etats contractants du groupe A et du groupe B. La Chambre a considéré que ni les disclaimers en tant que tels, ni l'objet exclu n'étaient exposés dans la demande telle que déposée, mais qu'ils excluaient un objet divulgué dans les documents D1 et A8 respectivement. Ainsi qu'il ressort directement du texte des revendications selon la présente requête principale contenant les disclaimers, les deux disclaimers sont étroitement définis de façon à exclure, d'une part, les matériaux particuliers qui constituent la première couche protectrice dans le document D1 et, d'autre part, les matériaux présents dans les deux couches dans le document A8, et ce parmi le nombre considérable de matériaux susceptibles de constituer les couches respectives qui sont englobés dans les revendications selon la requête principale. Il est clair également que la limitation des revendications qui est recherchée par ce moyen ne pourrait pas être exprimée de manière plus précise et concise en termes positifs, par exemple en énumérant tous les matériaux restants, sans restreindre indûment la portée desdites revendications.

Ainsi qu'il a été constaté dans la décision intermédiaire du 28 août 2002 (point 6.7 des motifs) et rappelé au point VII ci-dessus, le document A8 n'aborde pas le problème consistant

darauf ein, wie sich eine Verschlechterung der optischen Eigenschaften durch die hohen Temperaturen vermeiden läßt, denen das beschichtete Glas beim Biegevorgang ausgesetzt ist. Ihr ist nicht zu entnehmen, daß sich diese technische Aufgabe unter Umständen durch das Aufbringen einer Schutzschicht aus Chrom auf die TiN-Schicht lösen ließe. Der Fachmann würde daher – stünde er vor dem Patent zugrunde liegenden technischen Aufgabe in bezug auf A7 – durch A8 nicht ermutigt, die Aluminiumschutzschicht gemäß der Lehre von A7 durch eine Chrom- oder Titan-schicht zu ersetzen, und dies um so weniger, als A7 ferner lehrt, daß Versuche, das Aluminium der Schutzschicht durch ein anderes Metall wie Titan zu ersetzen, gescheitert sind. Somit ist der Offenbarungsgehalt von A8 – auch wenn A8 möglicherweise für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen ist – auf keinen Fall von solcher Bedeutung, daß er für sich genommen oder in Kombination mit dem Offenbarungsgehalt anderer Entgegenhaltungen den beanspruchten Gegenstand für den mit der Aufgabenstellung des Streitpatents konfrontierten Fachmann nahegelegt hätte.

4. Die bisherige Praxis und Rechtsprechung im Hinblick auf Disclaimer wurde nun grundsätzlich und in sehr umfassender Weise in Frage gestellt – und was noch schwerer wiegt: Ihre Beibehaltung wurde in der obengenannten Entscheidung T 323/97 als ungerechtfertigt bezeichnet. Dort war die Beschwerdekammer 3.3.6 mit einem Fall befaßt, in dem der Disclaimer, der in den Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommen worden war, um bestimmte Ausführungsarten aus seinem Schutzzumfang auszuschließen, nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar war (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

4.1 Nach Abwägung der bestehenden Rechtsprechung zu den Kriterien für die Zulässigkeit von Disclaimern gelangte die Kammer 3.3.6 zu dem Schluß, daß die Änderung eines Patents durch Einfügen eines negativen technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen würden, trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung sei. Daher müsse der geänderte Anspruch durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sein (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Dann wandte sich die Kammer der Stellungnahme G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) zu und konnte angesichts der dort im

problem of avoiding degradation of the optical properties when the coated glass was exposed to high temperatures during a bending process. It does not contain information suggesting that the deposition of a protective layer of chromium onto a TiN layer might have solved the said technical problem. Therefore, the skilled person faced with the problem underlying the patent with regard to A7 would not have been encouraged by A8 to replace the aluminium protective layer taught by A7 by a chromium or a titanium layer, all the more so since A7 further taught that the attempts to replace the aluminium layer by other metals such as titanium were not successful. Therefore, although it might be questionable whether A8 would not be taken into account for the assessment of inventive step, the disclosure of A8 is in any case not of such significance that it would, alone or in combination with the disclosure in other cited documents, have rendered the claimed subject-matter obvious to a skilled person faced with the problem underlying the patent in suit.

4. The hitherto established practice and jurisprudence on disclaimers have now been fundamentally and very generally called into question, and more than that, their continuation has been described as unjustified in the above-mentioned decision T 323/97. In this decision Board of Appeal 3.3.6 dealt with a case in which the disclaimer introduced in claim 1 of the main request in order to exclude certain embodiments from its scope had no basis in the application as filed (point 2.1 of the reasons).

4.1 After having considered the existing jurisprudence on the requirements for the allowability of disclaimers, Board of Appeal 3.3.6 held that an amendment to a patent by the introduction of a negative technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments was, regardless of the name "disclaimer" nonetheless an amendment governed by Article 123(2) and (3) EPC. This meant that the amended claim had to find support in the application as filed (point 2.2 of the reasons). The Board then turned to decision G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and concluded, from the principles of legal certainty and consistency addressed in this decision in the context of the interpretation of the

à éviter la dégradation des propriétés optiques lorsque le verre revêtu est exposé à des températures élevées durant le bombage. Il ne contient rien qui suggère que le dépôt d'une couche protectrice de chrome sur une couche de TiN pourrait résoudre ce problème technique. Aussi l'homme du métier confronté au problème à la base du brevet eu égard au document A7 n'aurait-il pas été encouragé par le document A8 à remplacer la couche protectrice en aluminium selon l'enseignement du document A7 par une couche de chrome ou de titane, et ce d'autant plus que le document A7 enseignait également que les tentatives de remplacement de la couche d'aluminium par d'autres métaux comme le titane avaient échoué. Par conséquent, même s'il est douteux que le document A8 ne soit pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, la divulgation qu'il contient, prise isolément ou en combinaison avec d'autres documents cités, n'est en tout cas pas de nature à rendre l'objet revendiqué évident aux yeux de l'homme du métier confronté au problème à la base du brevet en litige.

4. Or, la décision T 323/97 précitée a non seulement remis en question fondamentalement et très généralement la pratique et la jurisprudence constantes sur les disclaimers, mais elle a même considéré leur poursuite comme injustifiée. Dans cette décision, la chambre de recours 3.3.6 a statué sur un cas où le disclaimer introduit dans la revendication 1 selon la requête principale afin d'exclure de sa portée certains modes de réalisation n'avait aucun fondement dans la demande telle que déposée (point 2.1 des motifs).

4.1 Après avoir examiné la jurisprudence existante sur les exigences auxquelles un disclaimer doit satisfaire pour être admissible, la chambre de recours 3.3.6 a estimé qu'une modification apportée à un brevet par l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique technique négative donnant lieu à l'exclusion de certains modes de réalisation constitue néanmoins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123(2) et (3) CBE. Cela signifie selon elle que la revendication modifiée doit avoir un fondement dans la demande telle que déposée (point 2.2 des motifs). La chambre, analysant ensuite l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413), a conclu que compte tenu des principes de

Rahmen der Auslegung der Bestimmungen zum Prioritätsrecht behandelten Grundsätze der Rechtssicherheit und der Stetigkeit keinen Grund erkennen, der im Lichte der Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer die Beibehaltung der Praxis früherer Entscheidungen rechtfertigen würde, **Disclaimer, die nicht durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind**, zuzulassen (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer). Unter Nummer 2.4.1 der Entscheidungsgründe in der Sache T 323/97 wird insbesondere auf Nummer 2 der Entscheidungsgründe von T 433/86 Bezug genommen, wo es heißt: "ein bestimmter Stand der Technik [kann] ausgeklammert werden, auch wenn sich in den ursprünglichen Unterlagen keine **Stützung für den Ausschluß dieses Gegenstands** findet" (Hervorhebung durch die Kammer). Die Nummern 2.4 und 2.4.1 der Entscheidungsgründe in der Sache T 323/97 lassen also darauf schließen, daß die Feststellung der Kammer, sie könne im Lichte von G 2/98 keine Rechtfertigung erkennen, die Praxis der Zulassung von aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimern beizubehalten, so zu verstehen ist, daß entweder der Disclaimer selbst oder der ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart sein muß.

Der Hauptgrund, aus dem die Beschwerdekammer 3.3.6 das Prinzip, aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbare Disclaimer zuzulassen, wenn sie sich auf eine zufällige Offenbarung im Stand der Technik beziehen, für unvereinbar mit den in G 2/98 behandelten Grundsätzen der Rechtssicherheit und der Stetigkeit hielt, scheint mit der Ablehnung des sogenannten "Snackfood-approach" für die Feststellung der Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) zu tun zu haben (s. beispielsweise Nrn. II iv) und 8.3, wo auf T 73/88, ABI. EPA 1992, 557, Bezug genommen wird). Demnach lasse sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ein für allemal mit Sicherheit feststellen, ob die durch die Änderung herbeigeführte Einschränkung einen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung beinhaltet und ob die neuheitsschädliche Offenbarung wirklich eine zufällige war. So sei beispielsweise nie auszuschließen, daß eine bestimmte Ausführungsform von der allgemeinen Lehre einer Patentanmeldung mittels eines Disclaimers ausgeklammert wird, weil sie zufällig auf einem völlig

provisions on priority rights, that in the light of G 2/98 it could find no argument which would justify the maintenance of the practice of the earlier decisions to admit **disclaimers having no basis in the application as filed** (point 2.4 of the reasons, emphasis added by the present Board). Particular reference is made in point 2.4.1 of decision T 323/97 to decision T 433/86, point 2 of the reasons, and the following formulation used therein: "... a specific prior art may be excluded even in the absence of **support for the excluded matter** (emphasis added by the present Board) in the original documents". Thus, from a reading of points 2.4 and 2.4.1 in decision T 323/97, it can be derived that what the Board meant when it stated that, in the light of G 2/98, it could find no argument which would justify the maintenance of the practice of admitting disclaimers having no basis in the application as filed, is that either the disclaimer itself or the excluded subject-matter had to be disclosed in the application as filed.

The main reason which led Board of Appeal 3.3.6 to regard the concept of allowing disclaimers not having a basis in the application as filed, if they relate to an accidental disclosure in the state of the art, as being irreconcilable with the principles of legal certainty and consistency addressed in decision G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), seems to have to do with the rejection of the so-called "Snackfood" approach for determining the validity of a claimed priority by the said decision of the Enlarged Board of Appeal (see eg points II(iv) and 8.3 of the reasons in G 2/98, referring to T 73/88, OJ EPO 1992, 557). It would not be possible with certainty to assess once and for all at a single point in time whether or not the limitation achieved by the amendment involved a technical contribution to the claimed invention, and whether or not the anticipatory disclosure was really accidental. For example, it was always possible that, when a particular embodiment was disclaimed from the generic teaching of a patent application because it was accidentally disclosed in a technical field completely outside that of the application, a further citation might later

sécurité juridique et de cohérence qui ont été examinés dans cet avis dans le cadre de l'interprétation des dispositions relatives au droit de priorité, elle n'a trouvé aucun argument qui pût justifier le maintien, à la lumière de l'avis G 2/98, de la pratique des décisions antérieures qui consistait à admettre **des disclaimers n'ayant aucun fondement dans la demande telle que déposée** (point 2.4 des motifs, c'est la présente Chambre qui souligne). Au point 2.4.1 des motifs, elle a en particulier fait référence à la décision T 433/86, qui utilise au point 2 des motifs la formulation suivante: "... il est possible d'exclure un état de la technique particulier, même si **cette exclusion ne se fonde pas sur les pièces initiales**" (c'est la présente Chambre qui souligne). Il découle donc des points 2.4 et 2.4.1 des motifs de la décision T 323/97 que ce que la chambre entendait exprimer, lorsqu'elle a déclaré qu'à la lumière de l'avis G 2/98 elle n'a trouvé aucun argument qui justifierait le maintien de la pratique consistant à admettre des disclaimers dépourvus de fondement dans la demande telle que déposée, était que soit le disclaimer lui-même, soit l'objet exclu par le disclaimer doit être divulgué dans la demande telle que déposée.

La principale raison pour laquelle la chambre de recours 3.3.6 a considéré que l'admission de disclaimers non fondés sur la demande telle que déposée, dès lors qu'ils portent sur une divulgation fortuite dans l'état de la technique, est inconciliable avec les principes de sécurité juridique et de cohérence examinés dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413) semble donc liée au rejet par la Grande Chambre de recours dans son avis de l'approche suivie dans la décision "Aliment à croquer" pour établir la validité d'une priorité revendiquée (cf. p. ex. points II(iv) et 8.3 des motifs de l'avis G 2/88, qui fait référence à la décision T 73/88, JO OEB 1992, 557). Selon la chambre, il ne serait pas possible de déterminer avec certitude une fois pour toutes, à un moment donné, si la restriction opérée par la modification implique ou non une contribution technique à l'invention revendiquée, et si l'enseignement destructeur de nouveauté est réellement fortuit ou non. Ainsi, lorsqu'un mode de réalisation particulier est exclu par un disclaimer de l'enseignement générique d'une demande de brevet parce qu'il a été fortuitement divulgué dans un

anderen technischen Gebiet als dem der Anmeldung offenbart wurde, später aber eine andere Entgegenhaltung gefunden wird, in der Eigenschaften dieser durch den Disclaimer ausgenommenen Ausführungsform offenbart sind, die sich auf das betreffende technische Gebiet beziehen oder für dieses relevant sind. Dies könnte eine Neuformulierung der erfindungsgemäßen Aufgabe, die der technischen Lehre ursprünglich zugrunde lag, erforderlich machen mit all den negativen Folgen, die in G 2/98 aufgeführt sind (T 323/97, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

Nach Ansicht der Kammer 3.3.6 ist die Änderung eines Anspruchs durch die Einfügung eines Disclaimers, der in der ursprünglichen Anmeldung keine Stütze findet, auch im Lichte der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) nicht mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar; in dieser Entscheidung heißt es, daß die Beschränkung eines Anspruchs durch Hinzufügung eines in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Merkmals zugelassen werden könne, wenn sie lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließt und keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistet. Die Kammer 3.3.6 vertritt die Auffassung, daß ein Disclaimer, der darauf abziele, das Patent weiter gegenüber dem für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehenden Stand der Technik abzugrenzen, nicht als bloßer Verzicht auf den Schutz aufgefaßt werden könne und dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen würde (T 323/97, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

4.2 Obwohl die Beschwerdekammer 3.3.6 lediglich über einen Fall zu entscheiden hatte, in dem der Anspruch durch die Aufnahme des Disclaimers gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden sollte, ist ihre Aussage unter Nummer 2.4 der Entscheidungsgründe, daß die Praxis, durch die ursprüngliche Anmeldung nicht gestützte Disclaimer zuzulassen, nicht beibehalten werden könne, von solcher Allgemeinheit, daß sie auch Situationen betrifft – d. h. einschließt –, in denen ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenkundiger Disclaimer in einen Anspruch aufgenommen wird, um ihn gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ abzugrenzen. Offenbar ist diese Kammer nicht allein mit ihrer Einschätzung, daß die Auswir-

be found disclosing properties of the disclaimed embodiment within or relevant to the technical field of the application. This could necessitate a redefinition of the technical problem underlying the technical teaching originally considered, with all the negative consequences pointed out in G 2/98 (T 323/97, point 2.3 of the reasons).

In the view of Board 3.3.6, the amendment of a claim by incorporation of a disclaimer unsupported by the original application, could also not be allowed under Article 123(2) EPC in the light of decision G 1/93, OJ EPO 1994, 541, having said that the restriction of a claim by the addition of a feature not disclosed in the original application could be accepted if it merely amounted to an exclusion of protection for part of the invention as covered by the application as filed and did not provide a technical contribution to the claimed subject-matter. Board 3.3.6 found that a disclaimer aiming at further distancing the patent from the state of the art which had to be considered when assessing inventive step could not be considered as a mere waiver of protection and would give the patent proprietor an unwarranted advantage within the meaning of decision G 1/93 (T 323/97, point 2.5 of the reasons).

4.2 Although in its decision Board of Appeal 3.3.6 had only to deal with a case where the disclaimer introduced was intended to delimit the claim against a document constituting state of the art under Article 54(2) EPC, its finding in point 2.4 that the practice of permitting disclaimers not having support in the application as filed cannot be maintained is of such generality that it also applies to – ie covers – the situation where a disclaimer not disclosed in the application as filed is introduced into a claim in order to delimit it against state of the art under Article 54(3) EPC. The present Board does not appear to be alone in understanding the implications of the cited finding in T 323/97 to be so far-reaching. Thus, in the already mentioned recent decision T 351/98 of Board 3.3.4, points 11 and 45 of the reasons, where the Board

domaine technique tout à fait étranger à celui de la demande, il est possible de découvrir par la suite qu'un autre document cité divulgue des propriétés du mode de réalisation exclu par ce disclaimer à l'intérieur du domaine technique de la demande ou en rapport avec ce domaine. Cela pourrait nécessiter une redéfinition du problème technique à la base de l'enseignement technique envisagé à l'origine, avec toutes les conséquences négatives relevées dans l'avis G 2/98 (T 323/97, point 2.3 des motifs).

La chambre 3.3.6 a estimé que la modification d'une revendication par l'ajout d'un disclaimer sans fondement dans la demande initiale n'est pas davantage admissible au titre de l'article 123(2) CBE à la lumière de la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), selon laquelle la restriction d'une revendication par l'adjonction d'une caractéristique non divulguée dans la demande initiale peut être admise si elle ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'invention couverte par la demande telle que déposée et qu'elle n'apporte pas de contribution technique à l'objet revendiqué. Selon la chambre 3.3.6, un disclaimer visant à différencier davantage le brevet de l'état de la technique qui doit être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive ne saurait être considéré comme une simple renonciation à la protection et procurerait au titulaire du brevet un avantage injustifié au sens de la décision G 1/93 (T 323/97, point 2.5 des motifs).

4.2 Bien que la chambre 3.3.6 n'ait eu à traiter dans sa décision que d'un cas où le disclaimer introduit visait à délimiter la revendication par rapport à un document constituant un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, la constatation qu'elle a faite au point 2.4, selon laquelle la pratique consistant à admettre des disclaimers sans fondement dans la demande telle que déposée ne saurait être maintenue, est si générale qu'elle couvre également le cas où un disclaimer non divulgué dans la demande telle que déposée est introduit dans une revendication afin de la délimiter par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. La présente Chambre n'est semble-t-il pas seule à comprendre cette constatation en un sens si large. Ainsi, dans la récente décision T 351/98 mentionnée plus haut (cf.

kungen der zitierten Feststellung in T 323/97 so weitreichend sind. So hob die Kammer 3.3.4 in der bereits angeführten jüngeren Entscheidung T 351/98 (Nrn. 11 und 45 der Entscheidungsgründe), bei der es um einen Disclaimer gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ging, mit Bezug auf T 323/97 ausdrücklich hervor, daß bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ihre Auffassung, wonach ein Disclaimer zugelassen werden könne, selbst wenn der ausgenommene Gegenstand nicht durch die ursprüngliche Anmeldung gestützt werde, als angemessenere Auslegung des EPÜ anzusehen sei als der in T 323/97 vertretene Standpunkt. Diese Kammer sieht sich durch die Feststellung in T 351/98 in ihrer Ansicht bestätigt, daß die sehr generelle Verneinung der Zulässigkeit von aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimern, die in der Entscheidung T 323/97 unter Berufung auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zum Ausdruck gebracht wird, auch die Abgrenzung eines Gegenstands gegenüber einer früheren Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ einschließt.

5.1 Es versteht sich von selbst und bedarf daher keiner weiteren Erklärung, daß diese grundlegend andere und sehr restriktive neue Auslegung der Bedingungen für die Zulässigkeit von Disclaimern eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ ist. Sie ist von größter Wichtigkeit für den Schutz, den Anmelder oder Patentinhaber erlangen können, die ihre beanspruchten Erfindungen mit Bezug auf den einschlägigen Stand der Technik definieren oder neudefinieren müssen. Insbesondere auf dem Gebiet der Chemie, aber nicht nur dort, sind Disclaimer mittlerweile zu sehr wichtigen Instrumenten für Anmelder geworden, die einen optimalen Schutz ihrer Erfindungen erhalten, den Schutzzumfang ihrer Ansprüche aber nicht stärker einschränken möchten, als dies angesichts des Stands der Technik erforderlich ist. Die Entscheidung T 323/97 hat zu einer Verunsicherung der Anmelder darüber geführt, was sie künftig – je nach der Haltung der für den betreffenden Einzelfall zuständigen Kammer – beanspruchen dürfen. Daher muß diese Frage in einem breiteren Kontext geklärt werden.

5.2 Ferner stellte die Kammer 3.3.6 unter Nummer 2.4 der Entscheidungsgründe ausdrücklich fest, daß ihre Auffassung von den Grundsätzen abweiche, nach denen die Beschwerdekammern bislang die Zulässigkeit der Einfügung von

had to deal with a disclaimer in relation to a document pursuant to Article 54(3) EPC, the Board expressly referred to decision T 323/97 and emphasised that, in the case of Article 54(3) prior art, its own view that a disclaimer could be allowed even in the absence of support for the excluded matter in the application as filed, was to be regarded as the more appropriate interpretation of the EPC than the view taken in decision T 323/97. The present Board takes the findings in T 351/98 as supporting its own view that the very general denial of the allowability of disclaimers not having support in the application as filed expressed in decision T 323/97, in view of the requirements of Article 123(2) EPC, also applies to an intended delimitation of subject-matter against a prior application pursuant to Article 54(3) EPC.

5.1 It is self-evident and therefore needs no further explanation that this drastically changed and very restrictive new concept of the conditions for the allowability of disclaimers constitutes an extremely important point of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC. It is of enormous importance for the scope of protection available to applicants or patentees who have to define or redefine their claimed inventions in relation to the state of the art under consideration. Particularly, but not exclusively, in the field of chemistry, disclaimers have become very important instruments for applicants seeking the best possible protection for their inventions and desiring not to limit the scope of their claims more than is necessary in view of the state of the art. Decision T 323/97 has led to uncertainty among applicants as to how they will in future be allowed to claim, depending on the position adopted by the board responsible for the individual case in question. There is therefore a need for clarification of the issue on a broader level.

5.2 Moreover, Board 3.3.6 also expressly acknowledged in its decision, see point 2.4 of the reasons, that its findings were at variance with the principles previously applied by the boards of appeal when assessing the allowability of the introduction of

points 11 et 45 des motifs), qui portait sur un disclaimer en relation avec un document tel que visé à l'article 54(3) CBE, la chambre 3.3.4 a expressément fait référence à la décision T 323/97 et souligné que lorsqu'il s'agit d'un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, la position qu'elle a adoptée dans cette affaire, à savoir qu'un disclaimer est admissible même si l'objet exclu ne trouve aucun fondement dans la demande telle que déposée, représente une interprétation plus appropriée de la CBE que celle qui est donnée dans la décision T 323/97. Pour la présente Chambre, les constatations faites dans la décision T 351/98 rejoignent les siennes, à savoir que la conclusion générale énoncée dans la décision T 323/97, selon laquelle il convient de ne pas admettre des disclaimers sans fondement dans la demande telle que déposée au regard des exigences de l'article 123(2) CBE, s'applique également à la délimitation voulue d'un objet par rapport à une demande antérieure visée à l'article 54(3) CBE.

5.1 Il va sans dire qu'une conception aussi différente et restrictive des conditions attachées à l'admissibilité des disclaimers constitue une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE. Elle revêt en effet une grande importance en ce qui concerne l'étendue de la protection dont peuvent bénéficier les demandeurs ou les titulaires de brevets appelés à définir ou à redéfinir les inventions qu'ils revendiquent par rapport à l'état de la technique considéré. Dans le domaine de la chimie en particulier (mais pas exclusivement), les disclaimers sont devenus des instruments très importants pour les demandeurs qui cherchent à obtenir la meilleure protection possible pour leurs inventions, mais sans limiter plus que nécessaire la portée de leurs revendications par rapport à l'état de la technique. La décision T 323/97 a suscité l'incertitude parmi les demandeurs quant à la façon dont ils seront autorisés à formuler à l'avenir leurs revendications, selon la position adoptée par la chambre appelée à statuer dans le cas d'espèce concerné. Il est donc nécessaire de clarifier cette question à un niveau plus large.

5.2 En outre, la chambre 3.3.6 a expressément reconnu dans sa décision (cf. point 2.4 des motifs) que ses conclusions s'écartent des principes que les chambres de recours ont appliqués jusque-là pour apprécier l'admissibilité des disclaimers dans

Disclaimern in einen Anspruch beurteilt hätten. Diese Vorlageentscheidung dient damit auch der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Sinne von Artikel 112 (1) a) EPÜ.

5.3 Unter Nummer der 2.6 der Entscheidungsgründe in T 323/97 erläutert die Kammer 3.3.6 außerdem kurz, daß der in Anspruch 1 des Hauptantrags eingefügte Disclaimer auch nach der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern unzulässig wäre, weil die Entgegenhaltungen, auf denen er basiere, keine zufälligen Vorwegnahmen seien. Nach Auffassung dieser Kammer können die Aussagen, die die Kammer 3.3.6 in ihrer Entscheidung T 323/97 über die Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern macht, aber nicht als obiter dicta angesehen werden, weil sie der Kernpunkt der dort gegebenen Begründung für die Unzulässigkeit des Hauptantrags der Beschwerdeführerin sind. Diese Kammer teilt damit nicht die in der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, II.B – 1.2.1 vertretene Auffassung. In einer Entscheidung getroffene Feststellungen sind noch keine obiter dicta, nur weil die Entscheidung auf mehreren Gründen basiert, von denen jeder einzelne für sich genommen als Begründung ausreichen würde. Der umfassenden Begründung in T 323/97 ist ganz eindeutig zu entnehmen, daß die Kammer 3.3.6 ihre Entscheidung in erster Linie auf ihre neue Auffassung stützen wollte, daß durch die Aufnahme eines aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimers geänderte Ansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen, womit sie einer Beibehaltung der bisherigen Entscheidungspraxis die Berechtigung absprach. Nach Ansicht dieser Kammer können obiter dicta – wie im vorliegenden Fall – durchaus Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ betreffen. Nach der Stellungnahme G 3/93 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1995, 18, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) können sie sogar eine Vorlage rechtfertigen, wenn zwei Beschwerdekammern in einer Frage zu unterschiedlichen Entscheidungen gelangen, da auch ein "obiter dictum" zu Rechtsunsicherheit führen kann.

6. Nicht nur die Entscheidung T 323/97, in der eine neue und völlig konträre Auffassung in der Disclaimer-Frage vertreten wird, macht eine Klärung der Kriterien erforderlich, nach denen die Zulässigkeit der Aufnahme von Disclaimern zu beurteilen

disclaimers into a claim. The present referral is therefore also made with a view to ensuring uniform application of the law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC.

5.3 Under point 2.6 of decision T 323/97, Board of Appeal 3.3.6 also explained briefly that the disclaimer introduced into claim 1 of the main request would also not be admissible, according to the previously established principles of the jurisprudence of the boards of appeal, because the documents forming the basis for the disclaimer were not accidental anticipations. However, in the view of the present Board, Board 3.3.6's findings in decision T 323/97 on the requirements for the allowability of disclaimers cannot be regarded as obiter dicta, since they constitute the very essence of the reasons given in that decision for the non-allowability of the appellant's main request. Therefore, the present Board does not share the view expressed in "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 4th edition 2001, II.B.1.2.1. Findings in a decision are not obiter dicta for the sole reason that the decision is based on several grounds which would each in isolation justify the decision taken. It is quite evident from the comprehensive reasoning given in decision T 323/97 that Board 3.3.6 wanted to base its decision primarily on its new view that claims amended by the introduction of a disclaimer having no basis in the application as filed contravened Article 123(2) EPC, thereby denying the justification for further maintaining the previously established jurisprudence. Moreover, it is the present Board's opinion that obiter dicta can concern important points of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC, as is the case here. According to opinion G 3/93, OJ EPO 1995, 18, point 2 of the reasons, they can even justify referrals on the ground that two boards of appeal have given different decisions on the question concerned, since even an "obiter dictum" may give rise to legal uncertainty.

6. Clarification of the criteria to be applied for assessing the allowability of introducing a disclaimer not having a basis in the application as filed is not only needed in view of the new and fundamentally opposed approach to the disclaimer issue

les revendications. La présente saisine vise donc également à assurer une application uniforme du droit au sens de l'article 112(1)a) CBE.

5.3 Au point 2.6 de la décision T 323/97, la chambre 3.3.6 a également exposé brièvement que le disclaimer introduit dans la revendication 1 de la requête principale n'était pas non plus admissible, conformément aux principes établis antérieurement par la jurisprudence des chambres de recours, au motif que les documents servant de base au disclaimer n'étaient pas des antériorisations fortuites. Or, de l'avis de la présente Chambre, les conclusions énoncées par la chambre 3.3.6 dans la décision précitée sur les exigences auxquelles doit satisfaire un disclaimer pour être admis ne sauraient être considérées comme une opinion incidente, dans la mesure où elles constituent l'essence même des motifs donnés dans la décision pour justifier le rejet de la requête principale du requérant. Aussi la Chambre ne partage-t-elle pas l'avis exprimé dans "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", quatrième édition 2001, II.B.1.2.1. Des constatations faites dans une décision ne constituent pas des opinions incidentes pour la simple raison que la décision est fondée sur plusieurs motifs qui, pris isolément, justifieraient chacun la décision rendue. Il ressort clairement du raisonnement détaillé de la décision T 323/97 que la chambre 3.3.6 a principalement voulu fonder sa décision sur l'avis selon lequel des revendications modifiées par l'ajout d'un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée sont contraires à l'article 123(2) CBE, et qu'en conséquence il est selon elle injustifié de maintenir la jurisprudence constante antérieure. En outre, des opinions incidentes peuvent également, selon la présente Chambre, concerner des questions de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l'avis G 3/93 (JO OEB 1995, 18, point 2 des motifs), elles peuvent même justifier une saisine de la Grande Chambre de recours au motif que deux chambres ont rendu des décisions divergentes sur la question concernée, car même une opinion incidente peut être cause d'insécurité juridique.

6. La nouvelle approche fondamentalement différente qui a été adoptée dans la décision T 323/97 à propos des disclaimers n'est pas la seule raison de clarifier les critères applicables à l'appréciation de l'admissibilité d'un disclaimer non fondé sur la

ist, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbar sind. Eine genauere Betrachtung der Formulierungen, die die Beschwerdekammern bislang in ihrer Rechtsprechung zur Festlegung der Erfordernisse für die Zulässigkeit von Disclaimern verwendet haben, zeigt, daß die Terminologie nicht immer identisch ist. Diese Kammer bezweifelt, daß die verschiedenen Formulierungen unbedingt dasselbe bedeuten; dies wird im folgenden näher erläutert.

7.1 Zunächst divergiert die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Frage, ob sich ein in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarer Disclaimer, durch den ein neuheitsschädlicher Gegenstand – und auch ein Gegenstand, der nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik gilt – ausklammert werden soll, strikt darauf beschränken muß, den im Stand der Technik offenbaren Gegenstand auszuklammern, damit seine Aufnahme in einen Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

7.1.1 In einigen Entscheidungen wurden Disclaimer zugelassen, die mehr ausklammerten als das, was im Stand der Technik offenbart war. In diesem Zusammenhang sei auf T 296/87 (ABI. EPA 1990, 195, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) und T 12/90 vom 23. August 1990 (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe) verwiesen. Dort gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß ein solcher Disclaimer den Vorzug erheblich besserer Übersichtlichkeit genieße. In T 12/90 wurde als weitere Begründung für die Zulässigkeit eines solchen Disclaimers angeführt, daß er den verbleibenden Gegenstand des Anspruchs gegenüber der ursprünglichen Offenbarung nicht derart verändere, daß sich daraus eine andere technische Lehre (aliud) ergäbe.

Dagegen wurde z. B. in T 1071/97 vom 17. August 2000 ausdrücklich gefordert, daß die Einfügung eines Disclaimers nur unter der Bedingung zugelassen werden dürfe, daß der ausgenommene Gegenstand exakt definiert und strikt auf den vorweggenommenen Gegenstand beschränkt sei. Diese Bedingung wird auch in T 43/82 vom 16. April 1984 (Nr. 9 der Entscheidungsgründe) gestellt und könnte sich aus T 434/92 vom 28. November 1995, Nummer 5.3 der Entscheidungsgründe, ebenso ergeben wie aus T 982/94 vom 16. September 1997, Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe (s. diesbezüglich auch T 898/91 vom 18. Juli 1997, Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe, wo der Disclaimer jedoch für zu eng gefaßt befunden wurde).

adopted in decision T 323/97. Looking more closely at the formulations hitherto used in the jurisprudence of the boards of appeal to define the requirements for a disclaimer to be allowable, it is apparent that the terminology used is not always identical. The present Board has doubts whether the different formulations used necessarily mean the same, as will be further explained in the following considerations.

7.1 First of all, the case law of the boards of appeal is ambiguous in respect of the question as to whether or not a disclaimer not disclosed in the application as filed and aiming at excluding novelty-destroying subject-matter, including such matter belonging to the state of the art pursuant to Article 54(3) EPC, must be strictly confined to disclaiming subject-matter disclosed in the prior art document, in order to make its introduction into a claim allowable under Article 123(2) EPC.

7.1.1 Some decisions have allowed disclaimers excluding more than what was disclosed in the prior art document. Reference may be made in this respect to T 296/87, OJ EPO 1990, 195, point 3.3 of the reasons, and to T 12/90 of 23 August 1990, point 3.1 of the reasons. In these decisions it was considered that such a disclaimer had the advantage of being considerably clearer. In T 12/90 a further reason for the allowability of such a disclaimer was that the disclaimer was considered not to make the remaining subject-matter different from the original disclosure so as to produce a different technical teaching (aliud).

On the other hand, eg decision T 1071/97 of 17 August 2000 explicitly requires as a prerequisite for allowing the introduction of a disclaimer that the subject-matter disclaimed must be precisely defined and strictly limited to the actual scope of the anticipation. This requirement is also stipulated in decision T 43/82 of 16 April 1984 (point 9 of the reasons) and might be inferred from decision T 434/92 of 28 November 1995, point 5.3 of the reasons, as well as from decision T 982/94 of 16 September 1997, point 2.1 of the reasons (see in this respect also T 898/91 of 18 July 1997, point 2.1.1, where, however, the disclaimer was found to be too narrowly drafted).

demande telle que déposée. Si l'on examine de plus près les formulations utilisées à ce jour dans la jurisprudence des chambres de recours pour définir les exigences auxquelles un disclaimer doit satisfaire pour être admissible, on constate que la terminologie employée n'est pas toujours identique. La présente Chambre doute que ces différentes formulations aient nécessairement la même signification, comme elle l'explique ci-après.

7.1 En premier lieu, la jurisprudence des chambres de recours est ambiguë en ce qui concerne la question de savoir si un disclaimer non divulgué dans la demande telle que déposée et visant à exclure un objet destructeur de nouveauté, y compris des éléments appartenant à l'état de la technique visé à l'article 54(3) CBE, doit strictement se borner à exclure l'objet divulgué dans le document de l'état de la technique pour que son introduction dans une revendication soit admissible au regard de l'article 123(2) CBE.

7.1.1 Dans certaines décisions, les chambres ont admis des disclaimers excluant davantage que ce qui était divulgué dans le document de l'état de la technique. On peut citer à cet égard la décision T 296/87 (JO OEB 1990, 195, point 3.3 des motifs) et la décision T 12/90 du 23 août 1990, point 3.1 des motifs, dans lesquelles il a été considéré qu'un tel disclaimer présentait l'avantage d'être beaucoup plus clair. Dans la décision T 12/90, l'admissibilité d'un tel disclaimer a également été justifiée par un autre motif, à savoir que le disclaimer ne rendait pas l'objet restant différent de la divulgation initiale au point de donner lieu à un enseignement technique différent (aliud).

A l'inverse, dans la décision T 1071/97 du 17 août 2000 par exemple, la chambre a expressément posé comme condition à l'admission d'un disclaimer que l'objet exclu soit précisément défini et strictement limité à l'étendue réelle de l'antériorisation. Cette condition, qui a également été posée dans la décision T 43/82 du 16 avril 1984 (point 9 des motifs), peut être déduite de la décision T 434/92 du 28 novembre 1995, point 5.3 des motifs ainsi que de la décision T 982/94 du 16 septembre 1997, point 2.1 des motifs (cf. également à cet égard la décision T 898/91 du 18 juillet 1997, point 2.1.1 des motifs, où il a cependant été considéré que le disclaimer avait été formulé de manière trop étroite).

Eine Zwischenposition vertrat die Kammer offenbar in T 426/94 vom 22. Mai 1996, wo der im gewährten Anspruch enthaltene Disclaimer im nachhinein so geändert wurde, daß sein Wortlaut dem Wortlaut des Offenbarungsgehalts der neuheits-schädlichen Vorwegnahme möglichst nahe kam (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

7.1.2 Im vorliegenden Fall wurde vorgebracht, daß sich der Disclaimer i) nicht strikt darauf beschränke, den zum Stand der Technik gehörenden Gegenstand auszuklammern (siehe Nr. IV). Diese Frage ist bislang noch nicht entschieden worden; die Sachlage ist aber folgende:

Die Entgegenhaltung D1 kann insofern nur als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten, als ihr Gegenstand dem in der japanischen Patentanmeldung Nr. 311723/91 offenbarten Gegenstand entspricht, deren Priorität sie beansprucht (siehe Nr. VII). Diese japanische Anmeldung offenbart laut ihrem Anspruch 1 aber ein Verfahren zur Herstellung eines gebogenen beschichteten Glases, das folgende Schritte umfaßt: Aufbringen einer solaren Kontrollschicht (die aus einigen der Materialien bestehen kann, die nach den Ansprüchen 1 und 17 des Streitpatents für die Vertragsstaaten A den Metallverbindungsfilm bilden) auf ein Glassubstrat, Ausbilden einer ersten und einer zweiten Schutzschicht zur Schaffung eines mit mindestens **drei Schichten** überzogenen Glases sowie Biegen des beschichteten Glases. Dieser Gegenstand entspricht der im abhängigen Anspruch 2 von D1 beschriebenen Ausführungsform, bei der eine zweite Schutzschicht vorhanden sein muß und das beschichtete Glas gebogen wird, wie es in D1, Seite 2, Zeile 24 offenbart ist. Dagegen betrifft Anspruch 17 für die Vertragsstaaten A ein Verfahren zur Herstellung eines gebogenen beschichteten Glases, bei dem mindestens **zwei Schichten** aufgebracht werden, so daß die Ausbildung einer dritten Schicht höchstens optional erfolgt. Gemäß Anspruch 1 für die Vertragsstaaten A enthält das wärmebehandelbare beschichtete Glas **zwei Schichten**, so daß das Vorhandensein einer dritten Schicht optional ist, und das Wärmebehandlungsverfahren, für das sich der Gegenstand eignen muß, kann dem Patent zufolge ein Biegeverfahren sein.

Die hier behandelte Frage kann also für die vorliegende Beschwerde relevant werden, sofern die Disclaimer nicht bereits aus anderen Gründen

An intermediate position seems to be taken in T 426/94 of 22 May 1996, where the disclaimer contained in the granted claim was modified afterwards to the effect that its wording was as close as possible to the wording of the disclosure of the anticipation (see point 3 of the reasons).

7.1.2 In the present case, it was argued (see point IV above) that disclaimer (i) is not strictly limited to the exclusion of subject-matter forming part of the state of the art. This question has not yet been decided; however, the facts of the case are the following:

D1 can only be regarded as belonging to the state of the art pursuant to Article 54(3) EPC in so far as its subject-matter corresponds to that disclosed in the Japanese patent application No. 311723/91 from which it claims priority (see point VII above). This Japanese patent application, however, discloses according to its claim 1 a method for making a bent coated glass comprising the steps of forming a solar control layer (which may consist of some of the materials forming the metal compound film according to claims 1 and 17 for the Contracting States A of the patent in suit) on a glass substrate, forming a first and a second protective layer to provide a glass coated with a multi-layer coating comprising at least **three layers** and bending the said coated glass. This subject-matter corresponds to the embodiment of dependent claim 2 of D1 requiring that a second protective layer be present and wherein the coated glass is bent, as disclosed on page 2, line 24, of D1. By contrast, claim 17 for the Contracting States A relates to a method of making a bent coated glass which comprises the steps of depositing **two layers** so that the deposition of a third layer is only optional. In claim 1 for the Contracting States A, the heat-processable coated glass comprises **two layers**, the presence of a third layer being thus optional, and the heat process for which that product must be suitable may, according to the patent, be a bending process.

Therefore, this question may become relevant in the present appeal, if disclaimers did not already have to be declared unallowable for other

Il semble qu'une position intermédiaire ait été adoptée dans la décision T 426/94 du 22 mai 1996, où le disclaimer contenu dans la revendication du brevet tel que délivré a été modifié ultérieurement afin de rendre son texte aussi proche que possible de celui de l'antériorisation (cf. point 3 des motifs).

7.1.2 En l'espèce, il a été allégué (cf. point IV supra) que le disclaimer (i) ne se borne pas strictement à exclure l'objet compris dans l'état de la technique. Cette question n'a pas encore été tranchée. Les faits de la présente espèce sont toutefois les suivants :

Le document D1 ne peut être considéré comme compris dans l'état de la technique visé à l'article 54(3) CBE que dans la mesure où son objet correspond à ce qui a été divulgué dans la demande de brevet japonaise n° 311723/91 dont il revendique la priorité (cf. point VII supra). Or, cette demande japonaise divulgue dans sa revendication 1 un procédé de fabrication d'un verre revêtu bombé qui comprend les étapes consistant à former une couche de régulation du rayonnement solaire (laquelle peut être constituée de certains des matériaux qui forment le film du composé de métal selon les revendications 1 et 17 du brevet en litige pour les Etats contractants du groupe A) sur un substrat en verre, à former une première et une deuxième couche protectrice afin de fournir un verre revêtu d'un revêtement multicouches comprenant au moins **trois couches** et à bomber ledit verre revêtu. Cela correspond au mode de réalisation de la revendication dépendante 2 du document D1, qui exige la présence d'une deuxième couche protectrice et où le verre revêtu est bombé, ainsi que le divulgue le document D1 à la page 2, ligne 24. A l'inverse, la revendication 17 pour les Etats contractants du groupe A porte sur un procédé de fabrication d'un verre revêtu bombé qui comprend l'étape consistant à déposer **deux couches**, de sorte que le dépôt d'une troisième couche est facultatif. Dans la revendication 1 destinée aux Etats contractants du groupe A, le verre revêtu susceptible d'être traité à la chaleur comprend **deux couches**, la troisième couche étant donc facultative, et le procédé de chauffage auquel ce produit doit pouvoir se prêter peut, selon le brevet, être un procédé de bombage.

Cette question pourrait donc être pertinente en l'espèce s'il ne fallait pas déclarer les disclaimers non admissibles pour d'autres raisons. La Cham-

für unzulässig zu erklären sind. Die Kammer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß es möglicherweise schwierig ist, eine klare und knappe Formulierung für den Disclaimer (i) zu finden, die sich strikt (bzw. wörtlicher) auf den Ausschluß des zum Stand der Technik gehörenden Gegenstands beschränkt.

7.2 Wenn in der Vergangenheit Disclaimer zugelassen wurden, um einen Anspruch gegenüber dem in einer kollidierenden Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ oder einer früheren nationalen Anmeldung vorweggenommenen Gegenstand abzugrenzen (siehe Nr. 2.1), wurde nach Kenntnis der Kammer nie auf das Erfordernis geachtet, daß die Einfügung eines Disclaimers, dessen Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart ist, nur im Falle einer zufälligen Offenbarung gerechtfertigt ist, weil dann lediglich die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zur Debatte steht. In diesem Zusammenhang sei auf T 653/92 vom 11. Juni 1996 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) verwiesen, wo die Zulässigkeit eines zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ eingefügten Disclaimers erörtert und ausdrücklich auf die Aussage von T 170/87 und T 597/92 Bezug genommen wird, daß ein Disclaimer nicht dazu benutzt werden darf, einem Anspruch zu erfinderischer Tätigkeit zu verhelfen, ohne darin aber ein – mögliches – Erfordernis für die Zulässigkeit eines Disclaimers zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ zu sehen (s. diesbezüglich auch die Entscheidungen T 351/98 vom 15. Januar 2002, Nrn. 11 und 45 der Entscheidungsgründe, und T 318/98 vom 8. August 2000, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

7.3 Was Disclaimer zur Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ anbelangt, so wurde bereits unter Nummer 2.3 auf die ständige Rechtsprechung eingegangen, daß Disclaimer, die nicht durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind, auch in einen Anspruch eingefügt werden dürfen, um ihn gegenüber einer "zufälligen Vorwegnahme" des beanspruchten Gegenstands abzugrenzen. Mit den nachstehenden Beispielen möchte die Kammer die Unterschiede in den verwendeten Formulierungen veranschaulichen:

In T 323/97 (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) zog die Kammer 3.3.6 aus der von ihr untersuchten Rechtsprechung den Schluß, daß eine Vor-

reasons. The Board observes in this context that it may be difficult to find a clear and concise wording for disclaimer (i) which would be strictly (or more literally) confined to excluding the subject-matter belonging to the state of the art.

7.2 When disclaimers have been allowed in the past in order to delimit a claim from the subject-matter disclosed in a conflicting application under Article 54(3) EPC or in a prior national application (see 2.1 above), the question as to whether the requirement that only an accidental disclosure justifies the introduction of a disclaimer when its subject-matter was not disclosed in the application as filed, has, as far as the Board is aware, never been posed, because in these cases only the novelty of the claimed subject-matter is at issue. Reference may be made here to T 653/92 of 11 June 1996, point 2 of the reasons, where the admissibility of a disclaimer made in relation to state of the art under Article 54(3) and (4) EPC is discussed and express reference is made to the purport of decisions T 170/87 and T 597/92 that a disclaimer may not be used to render a claim inventive, without however any discussion of this issue as a – possible – requirement for the allowability of a disclaimer in relation to state of the art under Article 54(3) and (4) EPC; see also decisions T 351/98 of 15 January 2002, points 11 and 45 of the reasons, and decision T 318/98 of 8 August 2000, point 2.2 of the reasons.

7.3 For disclaimers in relation to documents forming part of the state of the art according to Article 54(2) EPC, the established jurisprudence that disclaimers not originally disclosed in the application as filed may also be introduced into a claim in order to delimit the claim over an "accidental anticipation" of claimed subject-matter has been addressed above under 2.3. To illustrate the differences in the language used, the board refers to the following:

In T 323/97, point 2.2 of the reasons, Board 3.3.6 inferred from the case law it analysed that an anticipation would be regarded as accidental if a

bre relève à cet égard qu'il pourrait se révéler difficile de trouver pour le disclaimer (i) une formulation claire et concise qui se limite strictement (ou plus littéralement) à exclure l'objet compris dans l'état de la technique.

7.2 Dans le passé, lorsque les chambres ont admis des disclaimers afin de délimiter une revendication par rapport à l'objet divulgué dans une demande interférente au sens de l'article 54(3) CBE ou une demande nationale antérieure (cf. point 2.1 supra), elles ne se sont, à la connaissance de la Chambre, jamais demandé s'il était satisfait à l'exigence selon laquelle seule une divulgation fortuite justifie l'introduction d'un disclaimer lorsque son objet n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée, car seule la nouveauté de l'objet revendiqué était en cause dans ces affaires. On peut citer à cet égard la décision T 653/92 du 11 juin 1996, point 2 des motifs, où la chambre a examiné l'admissibilité d'un disclaimer formulé en relation avec un état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE et fait expressément référence aux décisions T 170/87 et T 597/92 selon lesquelles un disclaimer ne peut pas être utilisé pour rendre inventif l'objet d'une revendication, sans toutefois examiner s'il pourrait s'agir d'une condition – possible – à remplir pour qu'un disclaimer formulé en relation avec un état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE soit admissible ; cf. également décision T 351/98 du 15 janvier 2002, points 11 et 45 des motifs, et décision T 318/98 du 8 août 2000, point 2.2 des motifs.

7.3 S'agissant des disclaimers formulés en relation avec des documents compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, la jurisprudence constante qui admet l'introduction dans une revendication de disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée afin de délimiter la revendication par rapport à une "divulgation fortuite" de l'objet revendiqué a été évoquée au point 2.3 ci-dessus. A titre d'illustration des différences de formulation, la Chambre cite les exemples suivants :

Dans l'affaire T 323/97, point 2.2 des motifs, la chambre 3.3.6 a déduit de la jurisprudence qu'elle a analysée qu'une antériorisation serait consi-

wegnahme als zufällig gelten würde, wenn der Fachmann sie bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des Patents (oder der Patentanmeldung) nicht berücksichtigt hätte, weil sie entweder einem völlig anderen Gebiet der Technik zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der technischen Aufgabe beiträgt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auch auf T 608/96 vom 11. Juli 2000 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

In der auf Deutsch abgefaßten Entscheidung T 608/96 wird eine Offenbarung als "zufällig neuheits-schädlich" angesehen, wenn sie der Fachmann, konfrontiert mit der zu prüfenden Anmeldung oder dem zu beurteilenden Patent zugrunde liegenden Aufgabe, nicht in Betracht ziehen würde, etwa weil diese Entgegenhaltung einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der Aufgabe beiträgt. Nach dieser Entscheidung bedeutet dies auch, daß die Voraussetzung "zufällige Neuheitsschädlichkeit" nur erfüllt sein kann, wenn die betreffende Offenbarung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung ohne **jede** Bedeutung ist (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

7.3.1 Was das Kriterium anbelangt, wonach eine Vorwegnahme als zufällig gilt, wenn sie der Fachmann nicht in Betracht ziehen würde, weil es sich um ein anderes Gebiet der Technik handelt, so ist zu hinterfragen, ob die bestehenden Unterschiede im Wortlaut auf inhaltliche Unterschiede im verfolgten Konzept hindeuten. In T 323/97 wird eine Vorwegnahme als zufällig angesehen, wenn sie "einem völlig anderen Gebiet der Technik zuzuordnen ist". In T 608/96 hingegen ist von "einem weitab liegenden Fachgebiet" die Rede. Es sind Einzelfälle denkbar, in denen der Fachmann ein Dokument aus einem Fachgebiet konsultieren würde, das in bezug auf den Gegenstand der beanspruchten Erfindung normalerweise als weitab liegend gelten müßte. Ein Dokument, das sich auf ein weitab liegendes Gebiet der Technik bezieht, kann also bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht automatisch außer Acht gelassen werden. Aus dem Wortlaut von T 608/96 läßt sich vielmehr schließen, daß die beiden dort genannten Kriterien lediglich als Beispiele für eine "zufällige Vorwegnahme" gedacht sind und der

skilled person would not take account of it when evaluating the inventive merit of the patent (or patent application), since it either belonged to a completely different technical field or in view of its subject-matter would not help in solving the technical problem underlying the claimed invention. The Board referred in this respect also to T 608/96 of 11 July 2000, point 6 of the reasons.

In decision T 608/96, written in German, a disclosure is regarded as "accidentally novelty-destroying" if a person skilled in the art, confronted with the technical problem to which the application or patent relates, would not take it into account, for instance (in the German text: "etwa") because this prior art belongs to a remote technical field or, according to its subject-matter, does not contribute at all to the solution of the technical problem. According to that decision this also means that the requirement "accidental destruction of novelty" can only be met if the said disclosure is completely irrelevant (in the German text: "ohne **jede** Bedeutung") for the assessment of the inventive step involved by the claimed invention (point 6 of the reasons).

7.3.1 As regards the criterion that an anticipation is accidental when the skilled person would not take account of it in view of a different technical field, it is questionable whether the existing differences in wording are indicative of any substantive difference in the approach taken. In decision T 323/97 it is said that an anticipation is accidental if it "belongs to a completely different technical field". However, decision T 608/96 speaks instead of a remote technical field. The authentic German text is "weitab liegendes Fachgebiet". There may, in individual cases, be situations in which the skilled person would consult a document belonging to a field which would normally have to be regarded as remote from the subject-matter with which the claimed invention is concerned. It is therefore not automatic that a document concerning a remote technical field is not to be considered for the assessment of inventive step of the subject-matter claimed. Moreover, it may be inferred from the wording used in T 608/96 that the two criteria mentioned there are in fact only examples of what may be an "accidental anticipation", and that the

dérée comme fortuite si un homme du métier chargé d'apprécier la valeur inventive du brevet (ou de la demande de brevet) n'en tenait pas compte, soit parce que cette antériorisation fait partie d'un domaine technique complètement différent, soit parce qu'elle ne contribue pas à résoudre le problème technique à la base de l'invention revendiquée. A cet égard, la chambre s'est référée également à la décision T 608/96 du 11 juillet 2000, point 6 des motifs.

Dans la décision T 608/96, qui est rédigée en allemand, une divulgation est considérée comme "détruisant fortuitement la nouveauté" si un homme du métier confronté au problème technique auquel se rapporte la demande ou le brevet n'en tiendrait pas compte, par exemple ("etwa" dans le texte allemand) parce que cet état de la technique appartient à un domaine technique éloigné ou qu'il ne contribue pas du tout à résoudre le problème technique. D'après cette décision, cela signifie également que l'exigence de la "destruction fortuite de la nouveauté" ne peut être remplie que si cette divulgation est totalement dénuée de pertinence ("ohne **jede** Bedeutung" dans le texte allemand) pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique l'invention revendiquée (point 6 des motifs).

7.3.1 S'agissant du critère selon lequel une antériorisation est fortuite dès lors que l'homme du métier n'en tiendrait pas compte du fait qu'elle relève d'un domaine technique différent, on peut se demander si cette différence de formulation marque une différence sur le fond dans l'approche adoptée. Dans la décision T 323/97, la chambre a considéré qu'une antériorisation est fortuite si "elle fait partie d'un domaine technique complètement différent". En revanche, dans la décision T 608/96, il est question d'un domaine technique éloigné ("weitab liegendes Fachgebiet" dans le texte allemand qui fait foi). Il se peut en effet que dans certaines situations l'homme du métier soit amené à consulter un document appartenant à un domaine qui devrait normalement être considéré comme éloigné de l'objet auquel se rapporte l'invention revendiquée. Ce n'est donc pas parce qu'un document relève d'un domaine technique éloigné qu'il est automatiquement écarté lors de l'appréciation de l'activité inventive de l'objet revendiqué. De surcroît, il découle du texte de la décision T 608/96 que les deux critères qui y sont mentionnés

betreffende Stand der Technik nach allgemeinerer Definition für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit völlig bedeutungslos sein sollte.

7.3.2 Auch mit Blick auf die zweite in T 323/97 aufgestellte Bedingung ist zu hinterfragen, ob es eine inhaltliche Übereinstimmung gibt oder nicht, da nach T 323/97 (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) eine Vorwegnahme als zufällig gilt, wenn sie nichts zur Lösung der technischen Aufgabe beiträgt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt, während in T 608/96 davon ausgegangen wird, daß eine Offenbarung beispielsweise dann als zufällig anzusehen ist, wenn sie ihrem Gegenstand nach nichts zur Lösung der Aufgabe beiträgt, die der Anmeldung oder dem Patent zugrunde liegt. T 608/96 zufolge beinhaltet das auch, daß der betreffende Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne jede Bedeutung sein sollte.

7.3.3 Die Beschwerdekammer 3.3.2 wandte in ihrer Entscheidung T 863/96 vom 4. Februar 1999 (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe) nicht die in T 323/97 genannten spezifischen Kriterien an, sondern definierte die Erfordernisse für die Zulassung von Disclaimern wie folgt:

"Der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge darf nach Artikel 123 (2) EPÜ ein Disclaimer formuliert werden, der genau definiert und auf die Offenbarung im Stand der Technik beschränkt ist, sofern diese Offenbarung zufällig neuheitsschädlich ist. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu diesem besonderen Instrument für die Wiederherstellung der Neuheit geht eindeutig hervor, daß der auf der Grundlage dieser Offenbarung zu formulierende Disclaimer nur zulässig ist, wenn die angeführte Entgegensetzung, die die betreffende Offenbarung enthält, für die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant ist und damit aus dem zu berücksichtigenden Bereich des Stands der Technik ausscheiden muß."

Dasselbe Konzept lag der Entscheidung T 13/97 vom 22. November 1999 (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) zugrunde, wo die Kammer ebenfalls von dem Konzept ausging, daß der ausgeschlossene Gegenstand nichts zur Lösung der Aufgabe beitragen dürfe. Sie verwies dabei auf die Entscheidungen T 313/86 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), T 170/87 (ABI. EPA 1989, 441) und T 623/91 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

more general definition would be that the prior art under consideration should be completely irrelevant for the assessment of inventive step.

7.3.2 As regards the second criterion formulated in T 323/97, it may also be questionable whether or not there is correspondence as to substance, since in T 323/97, point 2.2 of the reasons, the wording used is that the disclosure would be accidental if it would not help in solving the technical problem underlying the claimed invention, whereas in T 608/96 it is indicated that a disclosure is accidental if, according to its subject-matter, it does not contribute at all to the solution of the problem to be solved by the application or patent. This also means, according to T 608/96, that the prior art under consideration should be completely irrelevant for the assessment of inventive step.

7.3.3 In decision T 863/96 of 4 February 1999, point 3.2 of the reasons, Board of Appeal 3.3.2 did not use the specific criteria mentioned in T 323/97 but defined the requirements for allowing disclaimers as follows:

"In accordance with the case law of the Boards of Appeal, it would be allowable under Article 123(2) EPC to formulate a disclaimer which is precisely defined and limited to the prior art disclosure, provided this disclosure is an accidental novelty-destroying disclosure. From the jurisprudence of the Boards of Appeal dealing with this exceptional means for reinstating novelty, it clearly appears that the disclaimer to be formulated on the basis of this disclosure is only allowable if the cited document containing the said disclosure has no relevance for any further examination of the claimed invention and it must then disappear from the prior art field to be taken into consideration."

The same approach was also applied in decision T 13/97 of 22 November 1999, point 2.3 of the reasons. In this decision the Board also relied on the concept that the excluded subject-matter does not contribute to the solution of the problem. In this context the Board referred to decisions T 313/86 unpublished, T 170/87 OJ EPO 1989, 441, and T 623/91 unpublished).

sont en fait uniquement cités à titre d'exemple de ce que peut être une "antériorisation fortuite", et qu'une définition plus générale serait que l'état de la technique en question devrait être totalement dénué de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.

7.3.2 S'agissant du deuxième critère formulé dans la décision T 323/97, on peut également se demander s'il existe ou non une correspondance sur le fond, car selon la décision T 323/97, point 2.2 des motifs, une divulgation est fortuite si elle ne contribue pas à résoudre le problème technique à la base de l'invention revendiquée, tandis que selon la décision T 608/96, une divulgation est fortuite si, par exemple, son objet ne contribue pas du tout à la solution du problème que la demande ou le brevet se propose de résoudre. Cela signifie également que selon la décision T 608/96, l'état de la technique en question doit être totalement dénué de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.

7.3.3 Dans la décision T 863/96 du 4 février 1999, point 3.2 des motifs, la Chambre de recours 3.3.2 n'a pas utilisé les critères spécifiques mentionnés dans la décision T 323/97, mais a défini les exigences attachées à l'admission d'un disclaimer en ces termes :

"Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il serait admissible au regard de l'article 123(2) CBE de formuler un disclaimer qui est précisément défini et limité à une divulgation comprise dans l'état de la technique à condition que celle-ci détruise fortuitement la nouveauté de l'objet revendiqué. Il ressort clairement de la jurisprudence des chambres de recours relative à ce moyen exceptionnel de rétablir la nouveauté que le disclaimer à formuler sur la base de cette divulgation ne peut être admis que si le document cité contenant la divulgation en question est dénué de pertinence pour tout examen de l'invention revendiquée et qu'il doit "disparaître" ensuite du domaine de l'état de la technique à prendre en considération."

Cette approche a également été suivie dans la décision T 13/97 du 22 novembre 1999, point 2.3 des motifs. Dans cette décision, la chambre a aussi appliqué le principe selon lequel l'objet exclu ne doit pas contribuer à résoudre le problème. A cet égard, la chambre a fait référence à la décision T 313/86 (non publiée), à la décision T 170/87 (JO OEB 1989, 441) et à la décision T 623/91 (non publiée).

7.3.4 Eine wiederum andere Formulierung wird in der Entscheidung T 932/94 vom 13. Januar 1998 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe) verwendet, wo unter einer "zufälligen Neuheitsschädlichen Offenbarung im Stand der Technik" ein Stand der Technik verstanden wird, der auf einen anderen Zweck gerichtet ist und eine andere Aufgabe löst. Hier scheint nicht verlangt zu werden, daß die Offenbarung im Stand der Technik "für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ... ohne jede Bedeutung" sein (s. T 608/96) oder "aus dem ... Stand der Technik ausschließen muß" (s. T 863/96 und T 13/97).

7.3.5 In T 934/97 vom 6. Juni 2001 (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) nannte die Kammer die Kriterien für die Zulässigkeit von Disclaimern. Bezugnehmend auf mehrere Entscheidungen, darunter T 13/97 und T 863/96, stellte sie fest, daß ein in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer nur dann nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei, wenn ein neuheitsschädlicher Stand der Technik vorhanden sei und unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt seien:

ii) dieser Stand der Technik müsse eine zufällige Vorwegnahme sein,

iii) der "ausgeschlossene" Stand der Technik scheide aus dem bei der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehenden Stand der Technik aus. Die Kammer bezog sich dabei unter anderem auf die von Raph Lunzer herausgegebene englische Ausgabe des Kommentars von Singer (The European Patent Convention, 1995, S. 735), wonach ein Disclaimer zur Abgrenzung gegen eine zufällige Vorwegnahme genutzt werden kann, z. B. wenn die betreffende Entgegnung auf einen anderen Zweck gerichtet ist, eine andere Aufgabe löst und für die erfindungsgemäße Aufgabe und Lösung ohne Belang ist.

In den letzten beiden Absätzen unter Nummer 2.6 der Entscheidungsgründe untersuchte die Kammer dann, ob in dem ihr vorliegenden Fall die Bedingungen ii) und iii) erfüllt waren. Sie gelangte zu dem Schluß, daß sich der Stand der Technik auf denselben Zweck, dieselbe Aufgabe und eine ähnliche Lösung gründe, so daß die Bedingung ii) nicht erfüllt sei. Aufgrund der Ähnlichkeit der Lösung befand sie, daß auch die Bedingung iii) nicht erfüllt sei. Damit bleibt ungeklärt, ob in diesem Fall eine "zufällige Vorwegnahme" mit einer

7.3.4 Still another form of words is used in decision T 932/94 of 13 January 1998, point 6 of the reasons, which says that the expression "accidental novelty-destroying prior art disclosure" means prior art relating to a different purpose and solving a different problem. This decision does not appear to require that the prior art disclosure be "completely irrelevant for the assessment of inventive step" (see T 608/96) or must "disappear from the state of the art" (see T 863/96 and T 13/97).

7.3.5 In decision T 934/97 of 6 June 2001, point 2.3 of the reasons, the Board set out the criteria to be applied when examining the allowability of a disclaimer. It considered, referring to a number of decisions, including T 13/97 and T 863/96, that a disclaimer not disclosed in the application as filed was only allowable pursuant to Article 123(2) EPC if there was a novelty-destroying prior art and if, inter alia, the following requirements were met:

(ii) the prior art was an accidental anticipation;

(iii) the "excluded" prior art disappeared (in the German text "ausscheidet") from the state of the art to be considered for the assessment of inventive step. Reference is made inter alia to the definition in "Singer, The European Patent Convention, revised English edition by Raph Lunzer (1995), page 735, stating that "a disclaimer can be used to distinguish from an accidental anticipation, such as where the citation in question is directed to a different purpose, solves a different problem and has no bearing on the problem and solution addressed by the invention".

In the last two paragraphs of point 2.6 of the reasons the Board then considered whether or not the two criteria (ii) and (iii) were met in this particular case. It concluded that the prior art related to the same purpose, the same problem and to a similar solution so that criterion (ii) was not met. Due to the similarity of the solution criterion (iii) was also found not to be met. Thus it is questionable whether or not in this case an "accidental anticipation" was considered to be equivalent to or something different from a disclosure

7.3.4 La décision T 932/94 du 13 janvier 1998 emploie encore une autre formulation au point 6 des motifs, où il est affirmé que l'expression "divulgateur de l'état de la technique détruisant fortuitement la nouveauté" doit s'entendre d'un état de la technique qui porte sur un but différent et qui résout un problème différent. Cette décision n'exige semble-t-il pas que la divulgation de l'état de la technique soit "totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive" (cf. décision T 608/96) ou qu'elle "doit disparaître de l'état de la technique à prendre en considération" (cf. T 863/96 et T 13/97).

7.3.5 Dans la décision T 934/97 du 6 juin 2001, point 2.3 des motifs, la chambre a énoncé les critères applicables lors de l'examen de l'admissibilité d'un disclaimer. Se référant à un certain nombre de décisions, y compris les décisions T 13/97 et T 863/96, elle a estimé qu'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée ne pouvait être admis, conformément à l'article 123(2) CBE, que s'il existait un état de la technique destructeur de la nouveauté et si, entre autres, les conditions suivantes étaient remplies :

ii) l'état de la technique représente une antériorisation fortuite ;

iii) l'état de la technique "exclu" "disparaît" ("ausscheidet" dans le texte allemand) de l'état de la technique à prendre en considération pour apprécier l'activité inventive. Référence était notamment faite à la définition donnée dans "Singer, The European Patent Convention, revised English edition by Raph Lunzer" (1995), page 735, selon laquelle un disclaimer peut être utilisé pour établir une distinction par rapport à une antériorisation fortuite, par exemple lorsque le document cité porte sur un but différent, résout un problème différent et n'a aucune incidence sur le problème et la solution auxquels se rapporte l'invention.

Dans les deux derniers alinéas du point 2.6 des motifs, la chambre a examiné si, dans cette affaire, les critères ii) et iii) étaient remplis. Elle a conclu que l'état de la technique portait sur le même objectif, le même problème et une solution similaire, si bien que le critère ii) n'était pas rempli. Vu la similarité de la solution proposée, elle a estimé que le critère iii) n'était pas davantage rempli. On peut donc se demander si, dans cette affaire, une "antériorisation fortuite" était considérée comme équivalente ou non à une divulgation "qui dis-

Offenbarung, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit "aus dem ... Stand der Technik ausscheidet", gleichgesetzt wurde oder nicht.

7.3.6 Nach Auffassung dieser Kammer gibt die oben angeführte Rechtsprechung der Beschwerdekammern keine klare Antwort auf die Frage, welche Voraussetzungen eine zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehörende Offenbarung erfüllen muß, um als "zufällige Vorwegnahme" und damit als Grundlage für einen zulässigen Disclaimer zu gelten. Die Antwort auf diese Frage könnte für den vorliegenden Fall von Bedeutung sein, falls das Kriterium der Zufälligkeit als entscheidend erachtet wird, weil sich der Disclaimer (ii) auf eine Offenbarung bezieht, die nicht als gänzlich irrelevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen werden kann, auch wenn sich nach Prüfung ihrer technischen Lehre in Verbindung mit anderen Entgegenhaltungen letztlich erwiesen hat, daß sie die Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe nicht nahelegt (siehe Nr. 3).

7.4 Des weiteren wurden bei der Prüfung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht in allen Entscheidungen, die Disclaimer zum Ausschluß eines Stands der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ betrafen, die oben erörterten Kriterien angewandt.

In einigen Entscheidungen, z. B. in T 871/96 vom 8. Oktober 1998 (Nrn. 2, 3.3 und 4.2 der Entscheidungsgründe) und T 710/92 vom 11. Oktober 1995 (Nrn. 3, 4.2 und 5 der Entscheidungsgründe), wurden Disclaimer, obwohl sie aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht hervorgingen, gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zugelassen, sofern sie sich darauf beschränkten, die im Stand der Technik offenbarten Gegenstände auszugrenzen. Bei diesem Konzept wird die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs dann aber so geprüft, als sei der Disclaimer nicht vorhanden (s. T 871/96, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe und T 710/92, Nrn. 5 und 7 der Entscheidungsgründe). In der Entscheidung T 710/92 wird also bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit angenommen, daß der als positives Merkmal formulierte "Disclaimer" nichts zur Lehre der ursprünglichen Anmeldung als ganzer beiträgt (Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe), wohingegen bezüglich des als negatives Merkmal formulierten Disclaimers in T 871/96 davon ausgegangen wird, daß er nichts zur Definition der technischen Aufgabe beiträgt, die der Erfindung zugrunde liegt (Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

which "disappears from the state of the art" for the assessment of inventive step.

7.3.6 In the opinion of the present Board, the case law of the boards of appeal referred to above does not provide a clear answer to the question which criteria must be met by a disclosure belonging to the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC in order to be accepted as an "accidental anticipation" and, accordingly, as a basis for an allowable disclaimer. The answer to this question may be relevant to the present case if this criterion were considered decisive, since disclaimer (ii) relates to a disclosure which may not be regarded as being completely irrelevant for the assessment of inventive step, but has eventually proved, after the consideration of its technical teaching in combination with other cited documents, not to render the solution of the problem addressed in the patent in suit obvious (see point 3 above).

7.4 Furthermore, not all decisions dealing with disclaimers aiming at the exclusion of state of the art pursuant to Article 54(2) EPC have applied the criteria discussed in the foregoing when examining the requirements of Article 123(2).

Some decisions, such as T 871/96 of 8 October 1998, points 2, 3.3 and 4.2 of the reasons, and T 710/92 of 11 October 1995, points 3, 4.2 and 5 of the reasons, accept the disclaimer under Article 123(2) EPC, even if it is not disclosed in the application as filed, if the disclaimer is limited to disclaiming the disclosure of the prior art document. The approach is then, however, that the claim is to be examined for inventive step, as if the disclaimer did not exist (see T 871/96, point 4.2 of the reasons, and T 710/92, points 5 and 7 of the reasons). Inventive step is accordingly assessed considering, in decision T 710/92, that the "disclaimer", which is formulated in the form of a positive feature, does not contribute to the teaching of the original application as a whole (see point 6.2 of the reasons), whereas in decision T 871/96 the disclaimer, in form of a negative feature, is considered not to contribute to the definition of the technical problem underlying the invention (point 4.4 of the reasons).

paraît de l'état de la technique" à prendre en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

7.3.6 De l'avis de la présente Chambre, la jurisprudence précitée des chambres de recours ne fournit pas de réponse claire à la question de savoir quels sont les critères auxquels doit satisfaire une divulgation comprise dans l'état de la technique visé à l'article 54(2) CBE pour être considérée comme une "antériorisation fortuite" sur la base de laquelle un disclaimer peut être admis. La réponse à cette question pourrait être pertinente en l'espèce si ce critère devait être considéré comme décisif, dans la mesure où le disclaimer (ii) porte sur une divulgation susceptible de ne pas être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive, mais dont il s'est avéré, après examen de son enseignement technique en combinaison avec d'autres documents cités, qu'il ne rendait pas évidente la solution apportée au problème traité dans le brevet en litige (cf. point 3 supra).

7.4 En outre, dans les décisions relatives à des disclaimers visant à exclure un état de la technique visé à l'article 54(2) CBE, les chambres n'ont pas toujours appliqué les critères ci-dessus lors de l'examen de la conformité aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Ainsi, dans certaines décisions, comme la décision T 871/96 du 8 octobre 1998, points 2, 3.3 et 4.2 des motifs, et la décision T 710/92 du 11 octobre 1995, points 3, 4.2 et 5 des motifs, les chambres ont admis le disclaimer au regard de l'article 123(2) CBE, même s'il n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée, dès lors que le disclaimer se limite à exclure ce qui est divulgué dans le document de l'état de la technique. En ce cas toutefois, il y a lieu d'examiner si l'objet de la revendication implique une activité inventive comme si le disclaimer n'existait pas (cf. décision T 871/96, point 4.2 des motifs et T 710/92, points 5 et 7 des motifs). Lors de l'examen de l'activité inventive, la chambre a ainsi considéré, dans la décision T 710/92, que le "disclaimer", qui était rédigé sous la forme d'une caractéristique positive, ne contribuait pas à l'enseignement de la demande initiale dans son ensemble (cf. point 6.2 des motifs), alors que dans la décision T 871/96, elle a considéré que le disclaimer, qui était rédigé sous la forme d'une caractéristique négative, ne contribuait pas à la définition du problème technique à la base de l'invention (point 4.4 des motifs).

Dieses Konzept scheint sich ganz deutlich von dem zu unterscheiden, das in den unter Nummer 7.3 betrachteten Entscheidungen verfolgt wird.

7.5 In der von der Beschwerdeführerin 2 angezogenen Entscheidung T 982/94 vom 16. September 1997 hatte die Kammer befunden, daß die Änderung, die dadurch bedingt war, daß zur Entkräftung des Einwands mangelnder Neuheit ein Disclaimer in den Anspruch aufgenommen worden war, den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge, weil sie durch die Offenbarung im Dokument des Stands der Technik ausreichend gestützt sei (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Weitere Bedingungen wurden nicht gestellt.

8. Die Kammer hat den Wortlaut der von der Beschwerdeführerin 1 vorgelegten Fragen geprüft. Angesichts der oben erörterten Fälle aus der Rechtsprechung der Kammern, der dort gegebenen Definitionen wie auch der Umstände des vor der Kammer anhängigen Falls ist diese Kammer zu dem Schluß gelangt, daß die der Großen Beschwerdekammer vorzulegenden Fragen so formuliert werden sollten wie in der nachstehenden Entscheidungsformel.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist?

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

This approach appears to be quite different from that taken in the decisions referred to in point 7.3 above.

7.5 In decision T 982/94 of 16 September 1997, relied upon by appellant 2, the amendment resulting from the introduction of a disclaimer into a claim in order to overcome a novelty objection was considered as complying with the requirement of Article 123(2) EPC, since it was adequately supported by the disclosure in the prior art document (see point 2.1 of the reasons). Further conditions were not required.

8. The Board has considered the wording of the questions as they were formulated by appellant 1. In view of the cases to be distinguished in the body of jurisprudence discussed above and the definitions given in said decisions, and also in view of the circumstances of the case pending before the Board, the Board has come to the conclusion that the questions to be referred to the Enlarged Board of Appeal should be formulated as appears in the following order of this decision.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?

2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

(a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3) EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

Cette approche est semble-t-il très différente de celle qui a été adoptée dans les décisions citées au point 7.3 ci-dessus.

7.5 Dans la décision T 982/94 du 16 septembre 1997, qui a été invoquée par le requérant 2, il a été estimé que la modification résultant de l'introduction d'un disclaimer dans une revendication afin de répondre à une objection d'absence de nouveauté satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE, dans la mesure où le disclaimer était dûment fondé sur ce qui était divulgué dans le document de l'état de la technique (cf. point 2.1 des motifs). Aucune autre condition n'a été posée.

8. La Chambre a examiné le libellé des questions telles qu'elles ont été formulées par le requérant 1. Compte tenu des cas à distinguer dans la jurisprudence examinée ci-dessus et des définitions données dans ces décisions, et vu les circonstances de la présente affaire, la Chambre a conclu que les questions à soumettre à la Grande Chambre de recours doivent être formulées telles qu'elles sont énoncées dans le dispositif de la présente décision.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour déterminer si un disclaimer est ou non admissible ?

a) En particulier, la question de savoir si la revendication doit être délimitée par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ou par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE est-elle pertinente ?

b) Muß der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, daß es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muß, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?

b) Est-il nécessaire que l'objet exclu par le disclaimer soit strictement limité à celui qui est divulgué dans une pièce particulière de l'état de la technique ?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable, et si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE, l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 4. Juli 2002
T 694/01
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
S. U. Hoffmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
UNILEVER N.V.
Einsprechende/Beschwerdeführer:
(01) VEDALAB
(02) Carter-Wallace Inc.
(03) GENZYME CORPORATION
(04) Andrea von Preen
(05) Int. Mycoplasma
(06) Technical Chemicals & Products
Inc.
(08) ORAMON Arzneimittel GmbH
(09) Pharma Peter
(10) ulti med Products (Deutschland)
(11) Cardimac Gesellschaft für
Diagnostische Schnellteste mbH
Stichwort: Testgerät/UNILEVER**

Artikel: 105 EPÜ

**Schlagwort: "Beitritt während eines
anhängigen Beschwerdeverfahrens –
Zulässigkeit (bejaht)" – "neuer Ein-
spruchsgrund – unwirksam, Umfang
der Beschwerde auf Beschreibungs-
anpassung beschränkt" – "Ansprü-
che – rechtskräftig"**

Leitsatz

*Ein Beitritt ist vom Umfang der
Anhängigkeit eines Einspruchs-
beschwerdeverfahrens abhängig.*

*Hat eine Kammer entschieden, daß
ein Patent auf der Grundlage eines
bestimmten Anspruchssatzes und
einer entsprechend anzupassenden
Beschreibung aufrechtzuerhalten
ist, so kann eine Partei, die dem
anschließenden Beschwerdeverfah-
ren beitrifft, in dem es nur noch um
die Anpassung der Beschreibung
geht, die Rechtskraft der vorangegan-
genen Entscheidung der Beschwer-
dekammer unabhängig davon, ob ein
neuer Einspruchsgrund eingeführt
wird, nicht anfechten.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einsprechenden 01 und 10
(Beschwerdeführerinnen I und II) leg-
ten Beschwerde gegen die Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabtei-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.4
dated 4 July 2002
T 694/01
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: L. Galligani
S. U. Hoffmann

**Patent proprietor/Respondent:
UNILEVER N.V.
Opponent/Appellant:
(01) VEDALAB
(02) Carter-Wallace Inc.
(03) GENZYME CORPORATION
(04) Andrea von Preen
(05) Int. Mycoplasma
(06) Technical Chemicals & Products
Inc.
(08) ORAMON Arzneimittel GmbH
(09) Pharma Peter
(10) ulti med Products (Deutschland)
(11) Cardimac Gesellschaft für
Diagnostische Schnellteste mbH
Headword: Test device/UNILEVER**

Article: 105 EPC

**Keyword: "Intervention during
pending appeal proceedings – admis-
sibility (yes)" – "New ground for
opposition – void" – "Scope of
appeal limited to adaptation of
description" – "Claims – res judicata"**

Headnote

*An intervention is dependent on the
extent to which opposition/appeal
proceedings are still pending.*

*Where a board has decided that a
patent is to be maintained on the
basis of a given set of claims and a
description to be adapted thereto, a
party intervening during subsequent
appeal proceedings confined to the
issue of the adaptation of the descrip-
tion cannot challenge the res judicata
effect of the previous board of appeal
decision regardless of whether a new
ground for opposition is introduced.*

Summary of facts and submissions

I. Opponents 01 and 10 (appellants I
and II) lodged an appeal against the
interlocutory decision of the opposi-
tion division dated 24 April 2001 by

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 4 juillet 2002
T 694/01
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey
Membres : L. Galligani
S. U. Hoffmann

**Titulaire du brevet/Intimé :
UNILEVER N.V.
Opposant/Requérant :
(01) VEDALAB
(02) Carter-Wallace Inc.
(03) GENZYME CORPORATION
(04) Andrea von Preen
(05) Int. Mycoplasma
(06) Technical Chemicals & Products
Inc.
(08) ORAMON Arzneimittel GmbH
(09) Pharma Peter
(10) ulti med Products (Deutschland)
(11) Cardimac Gesellschaft für
diagnostische Schnellteste mbH
Référence : Appareil de test/
UNILEVER**

Article : 105 CBE

**Mot-clé : "Intervention au cours
d'une procédure de recours en ins-
tance – recevabilité (oui)" – "Nou-
veau motif d'opposition – non vala-
ble" – "Etendue du recours limitée à
l'adaptation de la description" –
"Revendications – autorité de la
chose jugée"**

Sommaire

*Une intervention dépend de la
mesure dans laquelle la procédure de
recours sur opposition est encore en
instance.*

*Lorsqu'une chambre a décidé de
maintenir le brevet sur la base d'un
jeu donné de revendications et d'une
description à adapter en consé-
quence, une partie qui intervient
dans une procédure de recours ulté-
rieure ayant uniquement pour objet
la question de l'adaptation de la des-
cription ne peut remettre en cause
l'autorité de la chose jugée attachée à
la décision antérieure de la chambre,
et ce indépendamment de la ques-
tion de savoir si un nouveau motif
d'opposition est introduit.*

Exposé des faits et conclusions

I. Les opposants 01 et 10 (requé-
rants I et II) ont formé un recours
contre la décision intermédiaire de la
division d'opposition en date du

lung vom 24. April 2001 ein, mit der das europäische Patent Nr. 0 291 194 in geänderter Form auf der Grundlage der Ansprüche im Hauptantrag der Beschwerdegegnerin vom 27. Januar 2000 und der am 14. Februar 2001 als Hilfsantrag eingereichten geänderten Seiten der Beschreibung aufrechterhalten wurde.

II. Auf die Beschwerde von sechs Einspruchsbeteiligten hin hob die Beschwerdekammer mit Entscheidung T 681/98 vom 27. Januar 2000 (nachfolgend: "Entscheidung vom 27. Januar 2000") die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung der auf Artikel 100 a) EPÜ gestützten Einsprüche auf und wies die Sache an die erste Instanz mit der Anordnung zurück, das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung am 27. Januar 2000 gestellten Hauptantrags der Beschwerdegegnerin und einer entsprechend angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie folgt:

"Analytisches Testgerät enthaltend einen trockenen porösen Träger (10), ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, wobei das unmarkierte Bindungsreagenz in einer Nachweiszone (14) auf dem porösen Träger permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für denselben Analyten, wobei das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so daß eine auf das Gerät aufgebrachte Flüssigkeitsprobe das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, **dadurch gekennzeichnet, daß** der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz in einem hohlen Gehäuse (30) aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen festen Material untergebracht sind, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derartig in Verbindung steht, daß eine flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist, das markierte Reagenz in einer

which European patent No. 0 291 194 was maintained in amended form on the basis of the claims of the main request filed by the respondents on 27 January 2000 and amended pages of the description filed as an auxiliary request with a letter dated 14 February 2001.

II. In decision T 681/98 of 27 January 2000 (hereinafter: decision of 27 January 2000), following an appeal filed by six parties against the decision of the opposition division to reject the oppositions against the patent in suit under Article 100(a) EPC, the board had decided to set aside the decision under appeal and to remit the case to the department of first instance with the order to maintain the patent on the basis of the respondents' main request, submitted in the oral proceedings on 27 January 2000, and of a description to be adapted thereto.

Claim 1 of the said request read as follows:

"An analytical test device comprising a dry porous carrier (10), unlabelled specific binding reagent for an analyte which unlabelled reagent is permanently immobilised in a detection zone (14) on the porous carrier and is therefore not mobile in the moist state, and in the dry state in a zone (12) upstream from the detection zone a labelled specific binding reagent for the same analyte which labelled specific binding reagent is freely mobile within the porous carrier when in the moist state, such that liquid sample applied to the device can pick up labelled reagent and thereafter permeate into the detection zone, **characterised in that** the porous carrier and the labelled specific binding reagent are contained within a hollow casing (30) constructed of moisture-impervious solid material, the porous carrier communicates directly or indirectly with the exterior of the casing such that liquid test sample can be applied to the porous carrier, the casing incorporates means (32) enabling the extent (if any) to which the labelled reagent becomes bound in the detection zone to be observed, the label is a particulate direct label, the labelled reagent is contained in a first zone (12) of the dry porous carrier, and the unlabelled reagent is immobilised in a detection zone spatially distinct from the first zone, the two zones being arranged such that liquid

24 avril 2001, par laquelle le brevet européen n° 0 291 194 a été maintenu sous une forme modifiée sur la base des revendications selon la requête principale produite le 27 janvier 2000 par l'intimé et des pages modifiées de la description déposées à titre subsidiaire par lettre du 14 février 2001.

II. Dans la décision rendue le 27 janvier 2000 dans l'affaire T 681/98 (ci-après dénommée "décision du 27 janvier 2000"), où six parties avaient introduit un recours contre la décision de la division d'opposition de rejeter les oppositions formées à l'encontre du brevet litigieux sur le fondement de l'article 100a) CBE, la chambre avait annulé la décision contestée et renvoyé l'affaire à la première instance, avec ordre de maintenir le brevet sur la base de la requête principale produite par l'intimé lors de la procédure orale du 27 janvier 2000 et d'une description à adapter en conséquence.

La revendication 1 de ladite requête s'énonce comme suit :

"Un appareil de test d'analyse comprenant un support de réaction poreux et sec (10), un réactif de liaison non marqué spécifique à la substance à analyser, ledit réactif non marqué étant immobilisé en permanence dans une zone de détection (14) du support de réaction poreux et ne pouvant donc pas se déplacer lorsque ce dernier est à l'état humide, et à l'état sec dans une zone (12) en amont de la zone de détection un réactif de liaison marqué spécifique à la même substance à analyser, ledit réactif de liaison marqué spécifique étant libre de se déplacer à l'intérieur du support de réaction poreux lorsque celui-ci est à l'état humide, de telle sorte que l'échantillon de liquide appliqué sur l'appareil peut fixer le réactif marqué et ensuite pénétrer dans la zone de détection, **caractérisé en ce que** le support de réaction poreux et le réactif de liaison marqué spécifique sont contenus dans un boîtier creux (30) fabriqué en matériau solide imperméable à l'humidité, le support de réaction poreux communique directement ou indirectement avec l'extérieur du boîtier de telle sorte qu'on puisse appliquer un échantillon de test liquide sur le support de réaction poreux, le boîtier contient des moyens (32) permettant d'observer (si et) dans quelle mesure le réactif marqué se lie dans la zone de détection, le marqueur est un marqueur direct particulaire, le réactif

ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers enthalten und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen so angeordnet sind, daß eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone eindringen kann."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 21 betrafen konkrete Ausführungsformen dieses Testgeräts, während Anspruch 22 sich auf ein Verfahren bezog, bei dem das Gerät verwendet wird.

III. Die Beschwerdeführerinnen legten ihre Argumente in ihrer Beschwerde begründung dar.

IV. Am 13. November 2001 erklärte und begründete die CARDIMAC GESELLSCHAFT FÜR DIAGNOSTISCHE SCHNELLTESTE mbH (Beitretende/Einsprechende 11), der am 20. August 2001 eine Klage wegen Verletzung des europäischen Patents Nr. 0 291 194 zugestellt worden war, schriftlich ihren Beitritt nach Artikel 105 EPÜ und entrichtete sowohl die Einspruchs- als auch die Beschwerdegebühr. Sie beantragte den Widerruf der Ansprüche 1 bis 16 und 19 bis 23 des Streitpatents wegen mangelnder Offenbarung (Art. 83 und 100 b) EPÜ).

V. Mit Bescheid vom 12. März 2002 lud die Kammer die Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung und teilte in einer anliegenden Stellungnahme ihre vorläufige Auffassung zu dem Beitritt mit, wonach folgende Rechtsfragen möglicherweise der Großen Beschwerdekammer vorgelegt würden:

1. Ist ein Beitritt, der im übrigen alle Erfordernisse des Artikels 105 EPÜ erfüllt, auch dann zulässig, wenn die Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren bereits über den Wortlaut der Patentansprüche entschieden hat und die einzige noch anhängige Frage die Anpassung der Beschreibung ist?

2. Falls ja, kann der Beitretende dann den Wortlaut der von der Beschwerdekammer bereits gewährten Patentansprüche

auf der Grundlage eines neuen Einspruchsgrunds anfechten oder

ist der Umfang eines solchen Beitritts auf eine Anfechtung der anzupassenden Beschreibung beschränkt?

sample applied to the porous carrier can permeate via the first zone into the detection zone."

Dependent claims 2 to 21 concerned specific embodiments of the test device, while claim 22 related to a method using it.

III. The appellants put forward their arguments in their statement of grounds of appeal.

IV. On 13 November 2001, CARDIMAC GESELLSCHAFT FÜR DIAGNOSTISCHE SCHNELLTESTE mbH (intervener/opponent 11), which on 20 August 2001 had been served with a writ of summons relating to an action for infringement of European patent No. 0 291 194, filed a notice of intervention under Article 105 EPC in a written reasoned statement and paid both the opposition fee and the appeal fee. It requested that the patent be revoked in respect of claims 1 to 16 and 19 to 23 on grounds of lack of sufficient disclosure (Articles 83 and 100(b) EPC).

V. In a communication dated 12 March 2002, the board summoned the parties to oral proceedings. The communication annexed to the summons outlined the board's preliminary opinion on the intervention, indicating the possibility of referring questions to the Enlarged Board of Appeal. These questions read as follows:

1. Is an intervention which otherwise complies with the conditions laid down in Article 105 EPC admissible even when during opposition/appeal proceedings the board of appeal has already decided on the wording of the patent claims and the only issue still pending is the adaptation of the description?

2. If so, can the intervener challenge the wording of the patent claims already decided by the board of appeal:

on the basis of a new ground for opposition or

is the extent of such an intervention limited to an attack against the description to be adapted?

marqué est contenu dans une première zone (12) du support de réaction poreux et sec, et en ce que le réactif non marqué est immobilisé dans une zone de détection qui est spatialement distincte de la première zone, les deux zones étant disposées de telle sorte que l'échantillon de liquide appliqué sur le support de réaction poreux puisse pénétrer dans la zone de détection via la première zone."

Les revendications dépendantes 2 à 21 concernent des modes de réalisation particuliers de l'appareil de test, tandis que la revendication 22 a pour objet une méthode d'utilisation de cet appareil.

III. Les requérants ont présenté leurs arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours.

IV. La société CARDIMAC GESELLSCHAFT FÜR DIAGNOSTISCHE SCHNELLTESTE mbH (intervenant/opposant 11), qui s'est vu signifier le 20 août 2001 l'acte introductif de l'instance en contrefaçon engagée à l'encontre du brevet européen n° 0 291 194, a présenté le 13 novembre 2001 une déclaration écrite et motivée d'intervention en vertu de l'article 105 CBE, tout en acquittant la taxe d'opposition et la taxe de recours. Elle a demandé la révocation du brevet en ce qui concerne les revendications 1 à 16 et 19 à 23 pour insuffisance d'exposé de l'invention (articles 83 et 100b) CBE).

V. Par notification en date du 12 mars 2002, la Chambre a convoqué les parties à une procédure orale. Dans la notification jointe à la citation, elle a présenté son avis préliminaire sur l'intervention et évoqué la possibilité de soumettre des questions à la Grande Chambre de recours. Ces questions s'énoncent comme suit :

1. Une intervention remplissant par ailleurs les conditions prévues à l'article 105 CBE est-elle recevable lorsque la chambre de recours, dans une procédure de recours sur opposition, a déjà statué sur le texte des revendications et que la seule question restant en instance est l'adaptation de la description ?

2. Dans l'affirmative, l'intervenant peut-il contester le texte des revendications sur lequel la chambre a déjà statué

en invoquant un nouveau motif d'opposition,

ou l'intervention doit-elle se limiter à la question de la description à adapter ?

3. Kommt einer dem Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer beitretenden dritten Partei eine selbständige Stellung als Beschwerdeführerin zu, wenn sie die Einspruchsgebühr und zusätzlich noch die Beschwerdegebühr nach Artikel 108 EPÜ entrichtet?

VI. Am 21. März 2002 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerinnen ein.

VII. Die Beschwerdegegnerin und die Beschwerdeführerinnen I und II äußerten sich am 4. Juni 2002 zur Frage des Beitritts bzw. zur Begründetheit der Beschwerde. Am 30. Juni 2002 nahm die Beitretende Stellung zum Vorbringen der Beschwerdegegnerin.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 4. Juli 2002 statt.

IX. In bezug auf den Beitritt argumentierten die Beschwerdeführerinnen im wesentlichen, daß er zulässig sei, weil das Einspruchsverfahren noch nicht endgültig entschieden und damit nach der Entscheidung G 1/94 (ABl. EPA 1994, 787) noch anhängig sei. Durch den Beitritt verursachte Verzögerungen seien nach dieser Entscheidung kein Grund, den Beitritt für unzulässig zu erachten. Im übrigen sei zu berücksichtigen, daß die Beschwerdegegnerin durch ihre Verletzungsklage selbst den Grund für den Beitritt geliefert habe. Die Anpassung der Beschreibung sei keine untergeordnete Frage, sondern habe im Hinblick auf die Artikel 84 und 69 EPÜ entscheidende Bedeutung für die Auslegung des Schutzbereichs des Patents durch nationale Gerichte. Der Beitretenden dürfe daher nicht verwehrt werden, alle ihre Einwände vorzutragen. Die in der Entscheidung G 1/94 (s. o.) aufgeführten Grundsätze seien auch im vorliegenden Fall anzuwenden, so daß das EPA verpflichtet sei, auch den neu eingeführten Einspruchsgrund zu prüfen. Die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 stehe einer solchen Prüfung nicht entgegen, da die Beitretende an dem Verfahren nicht beteiligt war und mit der Zurückverweisung ein "neues" Verfahren beginne, in dem die Rechtskraft der früheren Entscheidung nicht bindend sei. Durch die Zahlung der Beschwerdegebühr habe die Beitretende eine selbständige Verfahrensstellung erlangt.

3. Does a third party which intervenes in opposition proceedings before the board of appeal obtain an independent position as an appellant if it pays the opposition fee, and additionally the appeal fee pursuant to Article 108 EPC?

VI. On 21 March 2002, the respondents (patent proprietors) filed a reply to the appellants' statement of grounds of appeal.

VII. Submissions on the issue of intervention and/or on the merit of the appeal were made on 4 June 2002 by the respondents and by appellants I and II. On 30 June 2002, the intervener filed comments on the respondents' submissions.

VIII. Oral proceedings took place on 4 July 2002.

IX. As regards the intervention, the appellants argued essentially that it was admissible because there had not yet been a final decision on the opposition proceedings, which therefore, pursuant to decision G 1/94 (OJ EPO 1994, 787), were still pending. According to this decision, delays arising from an intervention did not constitute grounds for considering the intervention inadmissible. It also had to be borne in mind that the respondents had themselves given rise to the intervention through their infringement action. Adaptation of the description was not a secondary issue, as it had a major bearing on national courts' interpretation of the extent of protection conferred by the patent under Articles 84 and 69 EPC. Thus the intervener could not be debarred from putting forward all its objections. The principles set out in decision G 1/94 (supra) were also applicable to the present case, which meant that the EPO was obliged to consider the new ground for opposition as well. The res judicata effect of the decision of 27 January 2000 was no obstacle to its being considered, as the intervener had not been party to those proceedings, and remittal would initiate a "new" case in which the res judicata effect of the earlier decision was not binding. By paying the appeal fee the intervener had acquired independent party status.

3. Un tiers qui intervient dans une procédure d'opposition devant la chambre de recours acquiert-il la qualité de requérant indépendant s'il acquitte la taxe d'opposition et, en plus, la taxe de recours prévue à l'article 108 CBE ?

VI. Le 21 mars 2002, l'intimé (titulaire du brevet) a produit une réponse au mémoire exposant les motifs du recours des requérants.

VII. Le 4 juin 2002, l'intimé ainsi que les requérants I et II ont pris position sur l'intervention et/ou le bien-fondé du recours. Le 30 juin 2002, l'intervenant a présenté ses observations sur les arguments de l'intimé.

VIII. La procédure orale a eu lieu le 4 juillet 2002.

IX. S'agissant de l'intervention, les requérants ont essentiellement fait valoir qu'elle était recevable dans la mesure où aucune décision finale n'avait encore été rendue dans la procédure d'opposition, laquelle était donc encore en instance conformément à la décision G 1/94 (JO OEB 1994, 787). Selon cette décision, les retards résultant d'une intervention ne justifient pas de considérer une intervention comme irrecevable. Il faut en outre garder à l'esprit que c'est l'intimé lui-même qui, en engageant une action en contrefaçon, est à l'origine de l'intervention. L'adaptation de la description n'est pas une question secondaire, dans la mesure où la description joue un rôle considérable lorsqu'une juridiction nationale est appelée à interpréter l'étendue de la protection conférée par un brevet en vertu des articles 84 et 69 CBE. On ne saurait donc interdire à l'intervenant de présenter toutes ses objections. Les principes énoncés dans la décision G 1/94 (supra) sont applicables en l'espèce, ce qui signifie que l'OEB est tenu d'examiner également le nouveau motif d'opposition. L'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 27 janvier 2000 ne fait pas obstacle à l'examen de ce motif, étant donné que l'intervenant n'était pas partie à cette procédure et que le renvoi donne lieu à une "nouvelle" procédure dans laquelle l'autorité de la chose jugée de la demande antérieure ne joue pas. Enfin, en acquittant la taxe de recours, l'intervenant a acquis la qualité de partie indépendamment des autres requérants.

Die Beschwerdeführerin I beantragte ferner, die von der Beschwerdekammer in ihrem Bescheid vom 12. März 2002 aufgeworfenen Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Dazu brachte die Beitretende vor, daß die Frist für den Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ gewahrt sei, da ihr die Verletzungsklage am 20. August 2001 zugestellt worden sei. Was unter Klageerhebung im Sinne des Artikels 105 EPÜ zu verstehen sei, richte sich nach dem deutschen Verfahrensrecht. Gemäß § 253 der deutschen Zivilprozeßordnung (ZPO) gelte die Klage als mit Zustellung erhoben.

Nach Maßgabe der Entscheidung G 1/94 (s. o.) sei sie berechtigt, den neuen Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ einzuführen. Das erteilte europäische Patent sei in vollem Umfang zu widerrufen, da die Ansprüche 1 – 16 und 19 – 23 die Erfindung nicht so deutlich offenbarten, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beschwerdekammer müsse das Beschwerdeverfahren daher aussetzen, indem sie den Fall zur Prüfung des neuen Einspruchsgrunds an die erste Instanz zurückverweise. In der Entscheidung G 1/94 (s. o.) werde Artikel 105 EPÜ dahingehend interpretiert, daß eine durch eine Verletzungsklage angegriffene Partei die Möglichkeit haben müsse, die Patentfähigkeit des Streitpatents überprüfen zu lassen, gerade weil eine nationale Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent wegen eines noch anhängigen Einspruchsverfahrens noch nicht möglich sei. Die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 könne ihr gemäß der Entscheidung G 1/94 (s. o.) nicht entgegengehalten werden, da sie nicht an dem Verfahren beteiligt gewesen sei und ihr Sachvortrag sich auf einen neuen Einspruchsgrund stütze.

Die Beschwerdegebühr habe sie entrichtet, um eine gegenüber den anderen Beschwerdeführerinnen selbständige Stellung zu erlangen. Sie verzichte aus wohlüberlegten Gründen darauf, die Rückzahlung dieser Gebühr zu beantragen.

Die Beitretende beantragte ferner, die von der Beschwerdekammer in ihrem Bescheid vom 12. März 2002 erhobenen Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Bezüglich der Beschreibungsanpassung brachten die Beschwerdeführerinnen und die Beitretende im

Appellants I further requested that the points of law raised by the board of appeal in its communication of 12 March 2002 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

On the same issue, the intervener submitted that the time limit for intervention under Article 105 EPC had been met because it had been served notice of the infringement proceedings on 20 August 2001. What was meant in Article 105 EPC by the instituting of proceedings was governed by German procedural law. Under Section 253 of the German Code of Civil Procedure (Zivilprozeßordnung (ZPO)), service of notice was held to institute proceedings.

Pursuant to decision G 1/94 (supra), the intervener was entitled to raise the new ground for opposition under Article 100(b) EPC. The granted European patent was to be revoked in full because claims 1–16 and 19–23 did not disclose the invention clearly enough for a skilled person to carry it out. Hence the appeal board should dispose of the appeal proceedings by remitting the case to the department of first instance for consideration of the new ground for opposition. Decision G 1/94 (supra) had construed Article 105 EPC as meaning that a party attacked by an infringement action was to have an opportunity to have the patentability of the patent in suit examined precisely because a national revocation action against the patent was not yet possible owing to pending opposition proceedings. According to decision G 1/94 (supra), no res judicata effect of the decision of 27 January 2000 arises against that party, because it had not been party to the said proceedings and was basing its case on a new ground for opposition.

The intervener had paid the appeal fee in order to attain party status independently of the other appellants. For carefully considered reasons it was waiving its right to request refunding of that fee.

The intervener further requested that the points of law raised by the board of appeal in its communication of 12 March 2002 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

As regards the issue of adaptation of the description, the appellants and the intervener argued in essence that

Le requérant I a en outre demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit soulevées par la Chambre dans sa notification du 12 mars 2002.

L'intervenant a quant à lui soutenu à ce propos que le délai d'intervention prévu à l'article 105 CBE avait été observé, étant donné que l'acte introductif de l'instance en contrefaçon lui avait été signifié le 20 août 2001. En l'espèce, c'est le droit procédural allemand qui détermine ce qu'il faut entendre par introduction d'une instance au sens de l'article 105 CBE. En vertu de l'article 253 du code de procédure civile allemand (Zivilprozeßordnung, ZPO), l'instance est réputée introduite avec la signification.

Conformément à la décision G 1/94 (supra), l'intervenant est en droit d'invoquer un nouveau motif d'opposition au titre de l'article 100b) CBE. Selon lui, le brevet européen doit être révoqué dans son intégralité, car les revendications 1 à 16 et 19 à 23 n'exposent pas l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Par conséquent, la Chambre doit suspendre la procédure de recours et renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré afin que celle-ci examine le nouveau motif d'opposition. Dans la décision G 1/94 (supra), l'article 105 CBE est interprété en ce sens qu'une partie assignée en contrefaçon doit avoir la possibilité de faire réexaminer la brevetabilité de l'invention qui fait l'objet du brevet en cause, précisément parce qu'elle ne peut pas introduire une action nationale en nullité à l'encontre du brevet étant donné que la procédure d'opposition est encore en instance. L'intervenant a en outre estimé que, conformément à la décision G 1/94 (supra), l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000 ne saurait lui être opposée, dans la mesure où il n'avait pas été partie à cette procédure et qu'il se fondait sur un nouveau motif d'opposition.

L'intervenant a acquitté la taxe de recours afin d'obtenir la qualité de partie indépendamment des autres requérants. Il a décidé, pour des motifs soigneusement pesés, de renoncer à son droit de demander le remboursement de cette taxe.

L'intervenant a également demandé que les questions de droit soulevées par la Chambre dans sa notification du 12 mars 2002 soient soumises à la Grande Chambre de recours.

S'agissant de l'adaptation de la description, les requérants et l'intervenant ont pour l'essentiel fait valoir

wesentlichen vor, daß dem Wortlaut des mit der Entscheidung vom 27. Januar 2000 gewährten Anspruchs 1 und der Entscheidungsbegründung eindeutig zu entnehmen sei, daß es sich bei dem Testgerät um ein "Ein-Schritt-Gerät" handle, bei dem der poröse Träger aus einem einzigen Teil bestehe, in dem sich das markierte spezifische Bindungsreagenz und das unmarkierte spezifische Reagenz befänden und auf welches die Flüssigkeitsprobe aufgebracht werde (vgl. die Formulierungen "einen trockenen porösen Träger", "auf dem porösen Träger", "innerhalb des porösen Trägers", "der poröse Träger", "des trockenen porösen Trägers" in Anspruch 1 sowie "die Stützmatrix" und "dieselbe Matrix" in Nr. 10 bzw. 13 der Begründung der Entscheidung vom 27. Januar 2000 – Hervorhebung durch die Kammer).

Ihrer Auffassung nach erforderten diese Einschränkungen die Streichung und/oder Änderung mehrerer Passagen in der Beschreibung, die im Widerspruch zu den Ansprüchen in der gewährten Fassung und zur ratio decidendi der Kammer stünden, weil sie darauf abhoben, daß der Träger auch aus mehreren Teilen bestehen könne. Solche Passagen könnten, wenn sie nicht gestrichen würden, in späteren nationalen Verfahren zu einer anderen Auslegung der Ansprüche führen. Sie verwiesen insbesondere darauf, daß die Ausführungsformen 3 und 4 und damit die zugehörigen Abbildungen 8 bis 10 zu streichen seien, da sie sich auf zwei poröse Träger bezögen und keinen ungehinderten Durchfluß darstellten. Ferner sei das dem beanspruchten Gegenstand am nächsten kommende Dokument des Stands der Technik, die Entgegenhaltung (6) (WO-A-86/03839), nicht ausreichend gewürdigt worden.

X. Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, daß der Beitritt unzulässig sei, weil er nicht innerhalb der in Artikel 105 EPÜ vorgesehenen Dreimonatsfrist erklärt worden sei. Für den Beginn der Frist sei die Einreichung der Verletzungsklage bei Gericht maßgebend und nicht deren Zustellung an die Beitretende. Artikel 105 EPÜ sei vertragsautonom ohne Rückgriff auf nationales Recht auszulegen. Im Wortlaut sei nur von der Erhebung der Klage, nicht von deren Zustellung die Rede. Da die nationalen Verfahrensrechte eine Klageerhebung unterschiedlich definierten, würde auch der Begriff "Klagezustellung" in Bezug auf Artikel 105 EPÜ jeweils eine andere Bedeutung erlangen, was im Inter-

it was evident from the wording of claim 1 as allowed by the decision of 27 January 2000 and, from the reasons for the decision, that the test device was a "one-step" device wherein the porous carrier was a single piece in which the labelled specific binding reagent and the unlabelled specific reagent were disposed, and on which the liquid sample was deposited (see in claim 1 the expressions "a dry porous carrier", "on the porous carrier", "within the porous carrier", "the porous carrier", "the dry porous carrier" (emphasis added by the board); see the expressions "the support membrane" and "the same matrix" (emphasis added by the board) in points 10 and 13 respectively of the reasons for decision of 27 January 2000).

In their view, these limitations required the deletion and/or amendment of a number of passages in the description which, by referring to the possibility of the carrier being made of more than one piece, were inconsistent with the claims as allowed and with the ratio decidendi of the board. If not removed, such passages could in subsequent national proceedings contribute to a different construction of the claims. In particular, they indicated that embodiments 3 and 4 and thus the corresponding Figures 8 to 10 had to be deleted as they related to two porous carriers and did not represent an uninterrupted flow situation. Moreover, the presentation of prior-art document (6) (WO-A-86/03839), which came closest to the claimed subject-matter, was insufficient.

X. As regards the intervention, the respondents argued that it was inadmissible because notice of it had not been filed within the three-month period set in Article 105 EPC. The time limit began to run on the date when the infringement action was filed with the court, not when the intervener was served notice thereof. Article 105 EPC was to be construed with reference solely to the Convention, not to national law. Its wording referred only to the instituting of proceedings, not to service of notice. As national procedural laws had differing definitions of the institution of proceedings, the notion of "service of notice" would likewise differ in meaning in relation to Article 105 EPC, and that was unacceptable in

qu'il ressort clairement du libellé de la revendication 1, telle qu'admise dans la décision du 27 janvier 2000, et des motifs de la décision que l'appareil de test est un appareil à "une étape" et que le support de réaction poreux est constitué d'une seule pièce dans laquelle sont disposés le réactif de liaison marqué spécifique ainsi que le réactif non marqué spécifique, et sur laquelle est déposée l'échantillon de liquide (cf. les expressions "un support de réaction poreux et sec", "sur le support de réaction poreux", "à l'intérieur du support de réaction poreux", "le support de réaction poreux" et "le support de réaction poreux et sec" dans la revendication 1, ainsi que les expressions "la membrane du support" et "la même matrice" aux points 10 et 13 des motifs de la décision du 27 janvier 2000 (c'est la Chambre qui souligne)).

Selon eux, ces limitations appellent la suppression et/ou la modification d'un certain nombre de passages dans la description qui ne sont pas conformes aux revendications telles qu'admises et à la ratio decidendi de la décision de la chambre du fait qu'ils se rapportent à la possibilité de réaliser le support en plusieurs pièces. S'ils n'étaient pas supprimés, ces passages pourraient donner lieu, dans des procédures nationales ultérieures, à une interprétation différente des revendications. En particulier, les requérants et l'intervenant ont déclaré que les modes de réalisation 3 et 4, et par conséquent les figures 8 à 10 correspondantes, devaient être supprimés, car ils se réfèrent à deux supports poreux et ne représentent pas une situation de flux ininterrompu. De plus, le document 6 (WO-A-86/03839), qui constitue l'état de la technique le plus proche de l'objet revendiqué, n'est pas suffisamment pris en compte.

X. En ce qui concerne l'intervention, l'intimé a considéré qu'elle était irrecevable au motif que la déclaration d'intervention n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prévu à l'article 105 CBE. Selon lui, le délai a commencé à courir à la date à laquelle l'acte introductif de l'instance en contrefaçon a été déposé auprès du tribunal, et non à la date à laquelle il a été signifié à l'intervenant. L'article 105 CBE doit être interprété sur la base de la seule Convention, et non du droit national. Son texte porte uniquement sur l'introduction d'une procédure, et non sur la signification. Etant donné que l'introduction d'une procédure est définie différemment dans les droits procéduraux nationaux, la notion de

esse einer einheitlichen Rechtsanwendung inakzeptabel sei. Bei der Anwendung deutschen Verfahrensrechts sei im übrigen § 270 (3) ZPO zu beachten, wonach eine Frist schon durch die Klageeinreichung bei Gericht gewahrt sei, wenn die Klagezustellung alsbald erfolge. Der Beitritt sei daher auch bei Anwendung deutschen Verfahrensrechts verspätet erklärt worden und somit unzulässig.

Der Beitritt sei ferner nicht zulässig, weil seine Begründung der Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 widerspreche, durch die das Patent mit geändertem Schutzbereich aufrechterhalten worden sei und die die klare und bindende Anweisung an die Einspruchsabteilung enthalten habe, nur den Wortlaut der Beschreibung an die gewährten Patentansprüche anzupassen. Das Interesse der Beschwerdegegnerin an einer raschen Beendigung des Verfahrens, das Vertrauen der Öffentlichkeit auf die Rechtskraft einer Entscheidung über die Patentansprüche und die durch den Beitritt zu erwartende komplizierte Verfahrenssituation seien entscheidende Gesichtspunkte, einen Beitritt, der sich auf einen neuen Einspruchsgrund stütze, als verfahrensmißbräuchlich anzusehen. Die Beitretende greife die gewährten (am 16. Februar 1994 veröffentlichten) Ansprüche an, während die Beschwerdeführerinnen die geänderten Ansprüche gemäß der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 27. Januar 2000 zum Ausgangspunkt nähmen. Es sei völlig unklar, welche Instanz bei einer Zulässigkeit des Beitritts in welcher Weise über was zu entscheiden habe. Da in vielen nationalen Verletzungsverfahren der Ausgang des europäischen Einspruchsverfahrens abgewartet werde, sei die Rechtskraftwirkung einer Beschwerdekammerentscheidung drastisch eingeschränkt, wenn in einem so späten Verfahrensstadium ein Beitritt noch zulässig wäre; damit würde sich die Möglichkeit eröffnen, Patente zu sabotieren.

Zur Beschreibungsanpassung brachte die Beschwerdegegnerin vor, dem Wortlaut von Anspruch 1 sei nicht zu entnehmen, daß es sich bei dem porösen Träger um ein einziges Teil handle. Ebenso wenig biete die Entscheidung vom 27. Januar 2000 einen konkreten Anhaltspunkt für eine solche Auslegung. Entscheidend sei allein, daß der in dem Gehäuse untergebrachte Träger – unabhängig

the interests of uniform application of law. Furthermore, in applying German procedural law, Section 270(3) ZPO had to be taken into account, under which a time limit had been met once the action was filed with a court, provided that the writ was served immediately. Thus even under German procedural law the intervention was late and therefore inadmissible.

Furthermore, the intervention was inadmissible because the reasons given conflicted with the res judicata effect of the decision of 27 January 2000, which had maintained the patent with an amended extent of protection and included a clear and binding instruction to the opposition division merely to adapt the wording of the description to the claims as granted. The respondents' interest in a speedy conclusion of the proceedings, the public's confidence in the res judicata effect of a decision on the claims, and the complicated procedural situation likely to be created by the intervention were conclusive reasons for seeing an intervention based on a new ground for opposition as an abuse of procedure. The intervener challenged the claims as granted (as published on 16 February 1994), while the appellants addressed the claims as amended pursuant to the board of appeal decision of 27 January 2000. If the intervention was deemed admissible, it would be completely unclear which court had to decide on what and how. Since in many national infringement actions the court awaited the outcome of the European opposition proceedings, the res judicata effect of a board of appeal decision was drastically restricted if an intervention were to be deemed admissible at so late a stage in the proceedings, and this would make European patents open to sabotage.

As regards adaptation of the description, the respondents submitted that it was not possible to infer from the wording of claim 1 that the porous carrier was one single piece. Nor was there a specific reference to such an interpretation in the decision of 27 January 2000. All that mattered was that the carrier in the casing, no matter whether it was in one or more than one piece, had to be porous in

„signification“ revêtirait elle aussi un sens différent en relation avec l'article 105 CBE, ce qui est inacceptable dans l'intérêt d'une application uniforme du droit. En outre, lorsque l'on applique le droit procédural allemand, il faut tenir compte de l'article 270(3) ZPO, qui prévoit qu'un délai est respecté dès que l'acte introductif d'instance est déposé auprès d'une juridiction, à condition que la signification soit effectuée immédiatement. En conséquence, même en application du droit procédural allemand, l'intervention est tardive et donc irrecevable.

L'intervention est également irrecevable du fait que les motifs invoqués sont contraires à l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000, qui a maintenu le brevet avec une portée modifiée et donné à la division d'opposition l'instruction claire et contraignante d'adapter uniquement le texte de la description aux revendications telles qu'admises. L'intérêt de l'intimé à ce que la procédure soit rapidement close, la confiance du public dans l'autorité de la chose jugée acquise par une décision afférente aux revendications et la situation procédurale compliquée que l'intervention est susceptible d'occasionner sont autant de raisons décisives de considérer une intervention fondée sur un nouveau motif d'opposition comme un abus de procédure. L'intervenant a contesté les revendications du brevet tel que délivré (publié le 16 février 1994), alors que les requérants se sont basés sur les revendications telles que modifiées conformément à la décision de la chambre en date du 27 janvier 2000. Si l'intervention était jugée recevable, on ne saurait pas quelle serait l'instance compétente pour statuer sur quoi et comment. Etant donné que dans nombre de procédures de contrefaçon nationales, la juridiction compétente attend l'issue de la procédure d'opposition européenne, l'autorité de la chose jugée d'une décision de la chambre de recours serait considérablement restreinte si une intervention était jugée recevable à un stade aussi tardif de la procédure. En outre, cela exposerait les brevets européens au sabotage.

En ce qui concerne l'adaptation de la description, l'intimé a allégué qu'il n'était pas possible de déduire du libellé de la revendication 1 que le support de réaction poreux était constitué d'une seule pièce, et que la décision du 27 janvier 2000 ne contenait pas le moindre élément à l'appui d'une telle interprétation. Selon lui, seul importe que le support contenu dans le boîtier, et ce qu'il soit consti-

davon, ob er nun aus einem oder mehreren Teilen bestehe – porös sein müsse, damit ein ungehinderter Durchfluß gewährleistet sei. Mithin seien in der Beschreibung keine anderen als die von der Einspruchsabteilung zugelassenen Änderungen erforderlich.

XI. Die Beschwerdeführerin I beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen oder hilfsweise die in ihrem Vorbringen vom 4. Juni 2002 aufgeführten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdeführerin II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beitretende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen oder hilfsweise die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des neuen Einspruchsgrunds (Artikel 83 EPÜ) an die erste Instanz zurückzuweisen oder weiterhin hilfsweise die von der Beschwerdeführerin I aufgeworfenen Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden und den Beitritt zurückzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit

1. Die Beschwerden der Beschwerdeführerinnen I und II erfüllen die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und sind somit zulässig.

2. Die Zulässigkeit des Beitritts bestimmt sich nach Artikel 105 EPÜ.

2.1 Gemäß Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ kann eine Person, die nachweist, daß gegen sie eine Patentverletzungsklage erhoben worden ist, auch nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist (Artikel 99 (1) EPÜ) einem vor dem EPA anhängigen Einspruchsverfahren als neue Beteiligte beitreten, wenn der Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt wird, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist.

Im vorliegenden Fall ist also zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Beginn dieser Frist erfüllt

order to ensure an uninterrupted flow. Thus, no further amendments to the description other than those accepted by the opposition division were necessary.

XI. Appellants I requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked, or as an auxiliary request that the questions of law set out in the submissions of 4 June 2002 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Appellants II requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

The intervener requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked, or auxiliarily that the case be remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the new ground for opposition (Article 83 EPC) or further auxiliarily that the questions of law defined by appellants I be referred to the Enlarged Board of Appeal.

The respondents requested that the appeals and the intervention be dismissed and that the patent be maintained.

Reasons for the decision

Admissibility

1. The appeals of appellants I and II meet the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and thus are admissible.

2. The admissibility of the intervention is governed by Article 105 EPC.

2.1 Under Article 105(1), first sentence, EPC a person who proves that proceedings for infringement of a patent have been instituted against him may intervene in opposition proceedings pending before the EPO as a new party to proceedings even after the nine-month opposition period (Article 99(1) EPC) has expired, provided that notice of intervention is given within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted.

Thus the first issue to be considered in the present case is whether the conditions for the start of this time

tué d'une ou de plusieurs pièces, soit poreux afin de garantir un flux ininterrompu. Il n'est donc pas nécessaire d'apporter à la description d'autres modifications que celles qui ont déjà été admises par la division d'opposition.

XI. Le requérant I a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet ou, à titre subsidiaire, que les questions de droit qu'il a soulevées dans ses écritures du 4 juin 2002 soient soumises à la Grande Chambre de recours.

Le requérant II a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intervenant a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet ou, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire en première instance afin de poursuivre la procédure sur la base du nouveau motif d'opposition (article 83 CBE) ou, plus subsidiairement, la saisine de la Grande Chambre de recours des questions de droit soulevées par le requérant I.

L'intimé a demandé le rejet des recours et de l'intervention ainsi que le maintien du brevet.

Motifs de la décision

Recevabilité

1. Les recours formés par les requérants I et II répondent aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE ; ils sont donc recevables.

2. La recevabilité de l'intervention est régie par l'article 105 CBE.

2.1 Conformément à l'article 105(1), première phrase CBE, une personne qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon du brevet a été introduite à son encontre peut intervenir dans la procédure d'opposition en instance devant l'OEB en tant que nouvelle partie à la procédure, même après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois (article 99(1) CBE), à condition qu'elle produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.

Par conséquent, la première question à examiner en l'espèce est de savoir si les conditions relatives au point de

waren und ob der Beitritt innerhalb der drei Monate erklärt wurde.

2.2 Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Erhebung einer Verletzungsklage gegen die Beitretende nicht, beruft sich aber darauf, daß die Klage schon am 2. August 2001 mit der Einreichung beim Landgericht Düsseldorf (Deutschland) erhoben worden sei. Demzufolge sei die Drei-monatsfrist gemäß Artikel 105 (1) EPÜ schon am 2. November 2001 abgelaufen, die Beitretende habe ihren Beitritt aber erst am 13. November 2001 durch Einreichung eines Schriftsatzes beim EPA erklärt. Der Beitritt sei demnach unzulässig.

2.3 Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ bestimmt nicht, wann eine Verletzungsklage als erhoben gilt. Da diese nur vor nationalen Gerichten erhoben werden kann, verweist der Wortlaut des Artikels 105 EPÜ, auch ohne dies ausdrücklich festzulegen, zur Bestimmung dieses Zeitpunkts auf die entsprechenden nationalen Verfahrensrechte, im vorliegenden Fall also auf die deutsche Zivilprozeßordnung (nachfolgend "ZPO").

Nach § 253 ZPO wird eine Klage nicht schon durch die Einreichung bei Gericht erhoben, sondern erst durch Zustellung der Klageschrift an den Beklagten. In § 270 (3) ZPO heißt es, daß in Fällen, in denen durch die Klageerhebung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unterbrochen werden soll, diese Wirkung bereits mit der Einreichung der Klage eintritt, sofern deren Zustellung demnächst erfolgt. Zweck dieser Vorschrift ist es, den Kläger vor Nachteilen zu schützen, die ihm durch Verzögerungen bei der vom Gericht zu bewirkenden Zustellung der Klage entstehen können, auf die er keinen Einfluß hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin kann daher die in § 270 (3) ZPO angeordnete Rückwirkung nicht auf den Beginn der Frist nach Artikel 105 (1) EPÜ angewandt werden, denn mit der Zustellung der nationalen Verletzungsklage soll eine Frist im Einspruchsverfahren vor dem EPA nicht etwa für den Kläger gewahrt, sondern für den Beitretenden in Gang gesetzt werden.

Selbst wenn Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ ohne Rückgriff auf nationales Recht ausgelegt wird (autonome Auslegung des Übereinkommens), muß der Fristbeginn ausgehend von der Zustellung der Verletzungsklage bestimmt werden, da die Person, der

limit were met and whether notice of intervention was given within three months.

2.2 The respondents do not deny that infringement proceedings were instituted against the intervener, but they claim that this took place on 2 August 2001 when the action was filed with the regional court in Düsseldorf/Germany. The three-month period under Article 105(1) EPC had therefore expired on 2 November 2001; yet the intervener had not given notice of intervention until 13 November 2001, when it filed a submission with the EPO. The intervention was therefore inadmissible.

2.3 Article 105(1), first sentence, EPC does not stipulate when infringement proceedings are deemed to have been instituted. As they can only be instituted before the national courts, the wording of Article 105 EPC, even if not explicitly, sets this date by reference to the relevant national procedural laws, thus in the present case to the German Code of Civil Procedure (hereinafter: DE-ZPO).

Under Section 253 DE-ZPO, what institutes proceedings is the service of notice on the defendant, not the initial filing of an action with the court. Section 270(3) DE-ZPO provides that if a time limit is to be met or the period of limitation is to be interrupted by the instituting of proceedings, this effect already ensues upon the filing of the action, provided service is made immediately. Accordingly, the purpose of this provision is to protect the plaintiff against disadvantages that might arise from any delay in service of notice by the court over which the plaintiff has no influence. Thus, contrary to the respondents' view, the retroactive effect provided for in Section 270(3) DE-ZPO cannot be applied to the start of the time limit under Article 105(1) EPC, as the serving of notice of the national infringement action is intended not to meet a time limit for the plaintiff in opposition proceedings before the EPO, but to start a time limit running for the intervener.

Even if Article 105(1), first sentence, EPC is construed without reference to national law (autonomous interpretation of the Convention), service of notice of the infringement action must be the basis for determining the start of the time limit, since the

départ du délai sont remplies et si la déclaration d'intervention a été présentée dans un délai de trois mois.

2.2 L'intimé ne conteste pas qu'une action en contrefaçon a été introduite à l'encontre de l'intervenant, mais fait valoir qu'elle l'a été le 2 août 2001 lorsque l'acte introductif d'instance a été déposé auprès du tribunal régional de Düsseldorf (Allemagne). Par conséquent, le délai de trois mois prévu à l'article 105(1) CBE est venu à expiration le 2 novembre 2001, alors que la déclaration d'intervention a été présentée le 13 novembre 2001 seulement, lorsque l'intervenant a produit les pièces à cet effet auprès de l'OEB. L'intervention est donc irrecevable.

2.3 L'article 105(1), première phrase CBE ne précise pas à quelle date une action en contrefaçon est réputée introduite. Une telle action ne pouvant être engagée qu'auprès des juridictions nationales, cette date est fixée, même si le texte de l'article 105 CBE ne le prévoit pas explicitement, par référence au droit procédural national correspondant, soit, en l'espèce, au code de procédure civile allemand (ci-après dénommé "DE-ZPO").

En vertu de l'article 253 DE-ZPO, l'instance est introduite par la signification au défendeur de l'acte introductif d'instance, et non pas lorsque celui-ci est déposé auprès d'une juridiction donnée. L'article 270(3) DE-ZPO dispose quant à lui que si, par l'introduction d'une instance, un délai doit être observé ou un délai de prescription doit être interrompu, cet effet se produit dès le dépôt de l'acte introductif d'instance, à condition que celui-ci soit signifié immédiatement. Cette disposition vise à protéger le demandeur contre les inconvénients, sur lesquels il n'a aucune influence, qui pourraient résulter de tout retard dans la signification par la juridiction. Par conséquent, contrairement à l'avis de l'intimé, l'effet rétroactif prévu à l'article 270(3) DE-ZPO ne peut pas s'appliquer pour déterminer le point de départ du délai prévu à l'article 105(1) CBE, puisque la signification de l'acte introductif d'instance vise non pas à respecter un délai pour le demandeur dans la procédure d'opposition devant l'OEB, mais à marquer le début d'un délai pour l'intervenant.

Même si l'on interprète l'article 105(1), première phrase CBE sans faire référence au droit national (interprétation autonome de la Convention), la signification de l'acte introductif de l'instance en contrefaçon doit constituer le point de

eine Frist gesetzt wird, vom Beginn des Laufs dieser Frist Kenntnis haben muß. Das ergibt sich unmittelbar aus Artikel 105 (1) EPÜ, dem zufolge Beitretende nachweisen müssen, daß gegen sie Verletzungsklage erhoben worden ist, und dieser Nachweis kann erst nach Kenntnisnahme geführt werden. Die Kammer sieht daher keinen Grund, den nach Artikel 105 EPÜ maßgebenden Zeitpunkt des Fristbeginns in der englischen Fassung "infringement proceedings were instituted" anders zu deuten als in der deutschen und französischen Fassung "Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist" bzw. "l'action en contrefaçon a été introduite". Ebenso wenig hält sie es für erforderlich festzustellen, ob die Erhebung einer Verletzungsklage in allen EPÜ-Vertragsstaaten verfahrensrechtlich von der Zustellung der Klage an den Beklagten abhängig ist. Sofern abweichendes nationales Verfahrensrecht bestehen sollte, gebietet eine übereinkommenskonforme Auslegung allenfalls, den Fristbeginn nach Artikel 105 (1) EPÜ auch in diesen Fällen davon abhängig zu machen, wann die Klageschrift zugeestellt wurde, oder zumindest davon, wann der Beklagte von der Klageerhebung Kenntnis erhalten hat.

Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der in Artikel 105 (1) EPÜ festgelegte Zeitpunkt des Fristbeginns durch die Zustellung der Verletzungsklage bestimmt wird (siehe auch T 296/93, Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 1995, 633).

2.4 Die Beitretende hat durch Vorlage der gerichtlich zugesandten Schriftstücke zur Klageerhebung und des Vermerks des Postboten über den Zeitpunkt ihrer Aushändigung nachgewiesen, daß ihr die Verletzungsklage am 20. August 2001 zugestellt wurde. Die Dreimonatsfrist nach Artikel 105 EPÜ endete demnach am 20. November 2001. Der mit Schriftsatz vom 13. November 2001 gegenüber dem EPA erklärte Beitritt erfolgte somit rechtzeitig.

2.5 Die Beitretende hat ihren Beitritt in einem der Regel 55 EPÜ genügenden Umfang begründet und insbesondere entsprechend Buchstabe c dieser Regel den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ substantiiert vorgebracht.

person who is granted a time limit needs to be aware when it begins running. That is quite clear from Article 105(1) EPC, as the intervener is required to prove that proceedings for infringement have been instituted, and he cannot do that until he is aware that they have been. The board can see no reason to infer a different meaning for the point when the time limit starts according to Article 105 EPC from a comparison of the English version of the EPC, "infringement proceedings were instituted", with the German and French versions, respectively "Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist" and "l'action en contrefaçon a été introduite". Nor has the board found it necessary to establish whether the instituting of infringement proceedings in all EPC contracting states is dependent in terms of procedural law on service of notice of the action on the defendant. If any national procedural law does differ, a convention-compliant interpretation would at most entail making the start of the time limit under Article 105(1) EPC dependent, in such cases too, on service of notice or at least on the defendant's becoming aware that proceedings have been instituted.

For these reasons the Board takes the view that the starting point for the time limit defined in Article 105(1) EPC is governed by service of notice of the infringement action (see also T 296/93, point 2.7, OJ EPO 1995, 633).

2.4 By submitting the documents instituting the proceedings as sent by the court, together with the postman's record of the time of their delivery, the intervener proved that it had been served notice of the infringement action on 20 August 2001. Thus the three-month period under Article 105 EPC ended on 20 November 2001. Hence the intervention of which notice was given to the EPO on 13 November was in time.

2.5 The intervener gave sufficient grounds under Rule 55 EPC for its intervention and in particular, in keeping with letter (c) of that rule, gave a reasoned statement of the ground for opposition under Article 100(b) in conjunction with Article 83 EPC.

départ du délai, étant donné que la personne à laquelle un délai est octroyé doit savoir à quelle date celui-ci commence à courir. C'est ce qui découle clairement de l'article 105(1) CBE qui prévoit que l'intervenant doit apporter la preuve qu'une procédure en contrefaçon a été introduite à son encontre. Or, il ne peut apporter cette preuve qu'une fois qu'il a eu connaissance de l'engagement d'une telle procédure. La Chambre ne voit aucune raison d'interpréter différemment le point de départ du délai selon l'article 105 CBE lorsqu'elle compare le texte anglais de cette disposition "infringement proceedings were instituted" avec les versions allemande et française "Klage wegen Verletzung dieses Patents" et "l'action en contrefaçon a été introduite". Elle ne juge pas davantage nécessaire d'établir si, en droit procédural, l'introduction d'une action en contrefaçon dépend dans tous les Etats parties à la CBE de la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur. Si le droit procédural devait diverger sur ce point dans un Etat donné, une interprétation conforme à la Convention suppose en tout état de cause que le délai prévu à l'article 105(1) CBE commence à courir à compter de la signification de l'acte introductif d'instance ou tout du moins à la date à laquelle le défendeur a pris connaissance de l'engagement de la procédure.

Pour toutes ces raisons, la Chambre estime donc que le point de départ du délai prévu à l'article 105(1) CBE est déterminé par la signification de l'acte introductif de l'instance en contrefaçon (cf. également décision T 296/93, point 2.7 des motifs, JO OEB 1995, 633).

2.4 L'intervenant a prouvé que l'acte introductif d'instance lui a été signifié le 20 août 2001 en produisant les pièces correspondantes qui lui avaient été envoyées par la juridiction ainsi que l'avis postal précisant l'heure à laquelle ces pièces avaient été remises. Par conséquent, le délai de trois mois prévu à l'article 105 CBE expirait le 20 novembre 2001. Aussi la déclaration d'intervention produite auprès de l'OEB le 13 novembre 2001 a-t-elle été présentée dans les délais.

2.5 L'intervenant a suffisamment motivé son intervention au regard de la règle 55 CBE, et a notamment précisé, en application de la lettre c de cette disposition, les faits et justifications invoqués à l'appui du motif d'opposition qu'il soulève sur la base des dispositions combinées des articles 100b) et 83 CBE.

Die Beitretende hat gleichzeitig mit der Einspruchsgebühr eine Beschwerdegebühr gezahlt, um eine von den anderen Beschwerdeführerinnen unabhängige Verfahrensstellung zu erlangen. Für die Frage der Zulässigkeit des Beitritts war es daher nicht erforderlich zu entscheiden, ob eine Einspruchs- und eine Beschwerdegebühr zu entrichten sind, da diese Voraussetzung ohnehin erfüllt war.

Der Beitritt erfüllte damit die weiteren Voraussetzungen nach Artikel 105 (2) EPÜ bezüglich der Schriftform, der Begründung des Beitritts und der fristgerechten Entrichtung einer Einspruchsgebühr.

2.6 Die Beschwerdegegnerin hielt den Beitritt für unzulässig, weil die Beitretende ihn auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ stützt. Dieser Einspruchsgrund sei vor der Beitrittsklärung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gewesen, und die Beitretende könne ihn nicht mehr in das Verfahren einführen, weil der Wortlaut der Patentansprüche durch die Beschwerdekammerentscheidung vom 27. Januar 2000 schon abschließend und bindend festgelegt sei. Die Rechtskraft dieser Entscheidung schließe eine Prüfung der Ansprüche unter einem neuen Einspruchsgrund aus.

2.7 Die Beitretende verwies auf die Entscheidung G 1/94 (s. o.). Darin hatte die Große Beschwerdekammer den Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ auch während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens für zulässig erklärt und festgestellt, daß der Beitritt auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden kann. Der Begriff "Einspruchsverfahren" in Artikel 105 EPÜ sei so auszulegen, daß er Beschwerdeverfahren einschließe. Beitretende müßten aus Gründen der Verfahrenseffizienz und -gerechtigkeit neue Einspruchsgründe einführen können, da anderenfalls ein Beitritt seinen Zweck verfehlen würde. Der bestehe darin, dem vermeintlichen Patentverletzer möglichst früh Gelegenheit zu geben, sich mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen.

2.8 Der Entscheidung G 1/94 (s. o.) lag jedoch ein vom vorliegenden Fall abweichender Sachverhalt zugrunde. Dort erfolgte der Beitritt im Beschwerdeverfahren, das die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch insgesamt zurück-

Together with the opposition fee, the intervener paid an appeal fee in order to gain party status independently of the other appellants. Thus in order to determine the admissibility of the intervention there was no need to decide whether an opposition fee and an appeal fee had to be paid, as both options were covered in any case.

In summary, the intervention fulfilled the further prerequisites under Article 105(2) EPC regarding written form, reasoned statement and payment of an opposition fee within the time limit.

2.6 The respondents considered the intervention inadmissible because the intervener based it on the ground for opposition under Article 100(b) in conjunction with Article 83 EPC. That ground was not subject-matter of the appeal proceedings before the intervention was filed, and the intervener could no longer introduce it into the proceedings because the wording of the claims was already finalised and binding on the basis of the board of appeal decision of 27 January 2000. The res judicata effect of that decision ruled out consideration of the claims under a new ground for opposition.

2.7 The intervener referred to decision G 1/94 (supra). In this decision the Enlarged Board of Appeal (EBA) ruled that intervention of the assumed infringer under Article 105 EPC was admissible even during pending appeal proceedings and could be based on any ground for opposition under Article 100 EPC. The term "opposition proceedings" in Article 105 EPC was to be construed as including "appeal proceedings". For reasons of procedural efficiency and equity, the intervener had to be able to raise new grounds for opposition, as otherwise an intervention would have no point. The purpose of intervention was to give an alleged infringer the earliest possible opportunity to defend himself by all available means.

2.8 However, the circumstances underlying decision G 1/94 (supra) differed from those of the present case. There the intervention came during appeal proceedings concerning the decision of the opposition division to reject the opposition in its

En même temps que la taxe d'opposition, l'intervenant a acquitté une taxe de recours afin de devenir partie à la procédure indépendamment des autres requérants. Il n'y avait donc pas lieu de déterminer, aux fins d'établir si l'intervention est recevable, s'il fallait acquitter une taxe d'opposition et une taxe de recours, étant donné que cette condition était remplie de toute façon.

En résumé, l'intervention remplit les autres conditions prévues à l'article 105(2) CBE concernant la forme écrite et la motivation de l'intervention ainsi que le paiement d'une taxe d'opposition dans les délais.

2.6 L'intimé considère quant à lui que l'intervention est irrecevable, l'intervenant s'étant fondé sur le motif d'opposition visé à l'article 100b) ensemble l'article 83 CBE. Or, ce motif ne faisait pas l'objet de la procédure de recours avant l'intervention. L'intervenant ne peut donc plus l'introduire dans la procédure, car le texte définitif et contraignant des revendications a déjà été arrêté dans la décision de la chambre du 27 janvier 2000. Cette décision étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas possible d'examiner les revendications sur la base d'un nouveau motif d'opposition.

2.7 L'intervenant s'est référé à la décision G 1/94 (supra), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait déclaré que l'intervention au titre de l'article 105 CBE du contrefacteur présumé était recevable même si elle était formée au cours d'une procédure de recours en instance, et qu'elle pouvait être fondée sur tout motif d'opposition prévu à l'article 100 CBE. Selon cette décision, l'expression "procédure d'opposition" employée à l'article 105 CBE doit être interprétée comme recouvrant également la "procédure de recours". Pour des raisons d'équité et d'efficacité procédurale, l'intervenant doit avoir la faculté de soulever de nouveaux motifs d'opposition, faute de quoi l'intervention n'aurait pas de sens. La finalité de l'intervention est en effet de donner le plus tôt possible au contrefacteur présumé la possibilité de se défendre avec tous les moyens disponibles.

2.8 Toutefois, les faits à la base de la décision G 1/94 (supra) diffèrent de ceux de la présente espèce. En effet, dans l'affaire G 1/94, l'intervention avait été effectuée au cours d'une procédure de recours qui portait sur la décision de la division d'opposition

zuweisen, und damit auch den Wortlaut der Ansprüche zum Gegenstand hatte. Im vorliegenden Fall sind hingegen die Beschwerden gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung gerichtet, die ausschließlich die Anpassung der Beschreibung betraf, während der Wortlaut der Patentansprüche bereits in der Beschwerdekammerentscheidung vom 27. Januar 2000 festgelegt worden war.

Eine Entscheidung, mit der eine Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen und angeordnet wird, ein Patent auf der Grundlage geänderter Ansprüche aufrechtzuerhalten, ist rechtsverbindlich in dem Sinne, daß weder der Wortlaut noch die Patentierbarkeit dieser Ansprüche in einem späteren Verfahren vor dem EPA nochmals angefochten werden können. Dieselbe Rechtsverbindlichkeit hat eine dieser Entscheidung zugrunde liegende Tatsachenfeststellung, d. h. eine Feststellung, die Voraussetzung für die Entscheidung ist. Eine solche Tatsachenfeststellung darf daher gemäß Artikel 111 (2) EPÜ nicht nochmals geprüft werden (T 843/91, ABI. EPA 1994, 832).

Mithin war die Entscheidung vom 27. Januar 2000 über den Wortlaut der Ansprüche für die Einspruchsabteilung bindend (Art. 111 (2) EPÜ). Die Zurückverweisung betraf lediglich die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche. Die Einspruchsabteilung gab in ihrer Entscheidung vom 24. April 2001 über die Anpassung der Beschreibung in der Entscheidungsformel auch den Wortlaut der mit Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufrechterhaltenen Ansprüche wider. Dies hat jedoch nur deklaratorische Wirkung und berührt die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 nicht. Der Wortlaut der Patentansprüche ist nicht erneut Gegenstand des auf den Beschwerden der Beschwerdeführerinnen I und II beruhenden Beschwerdeverfahrens, da die angefochtene Entscheidung hierzu keine (neue) sachliche Regelung trifft, sondern nur die in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 getroffene Regelung vollzieht.

Die Zurückverweisung des Verfahrens mit der Anordnung, die Beschreibung an einen schon feststehenden Wortlaut der Ansprüche anzupassen, kann im Einzelfall problematisch sein, da gemäß Artikel 69 EPÜ die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen ist und mit der isolierten Entscheidung über den Wortlaut der Ansprüche zugleich über die notwendigen Änderungen

entirety and hence the wording of the claims was subject-matter upon which the opposition division had decided. In the present case, the appeals challenge a decision of the opposition division solely concerning the adaptation of the description, the wording of the claims having already been established by the board of appeal in the decision of 27 January 2000.

A decision remitting a case to the opposition division with the order to maintain a patent on the basis of amended claims is binding in the sense that neither the wording nor the patentability of these claims may be further challenged in subsequent proceedings before the EPO. A finding of fact upon which this decision rests, ie a finding which is *conditio sine qua non* for the decision, is equally binding. Such a finding of fact is therefore not open to reconsideration pursuant to Article 111(2) EPC (T 843/91, EPO OJ 1994, 832).

Therefore the decision of 27 January 2000 on the wording of the claims was binding on the opposition division (Article 111(2) EPC). The remittal purely concerned adapting the description to the amended claims. The opposition division's decision of 24 April 2001 on adapting the description also mentioned in the Order the wording of the claims as maintained by the decision of 27 January 2000. This, however, has purely declaratory effect and has no influence on the *res judicata* effect of the decision of 27 January 2000. The wording of the claims is not once again subject-matter of the appeal proceedings based on the appeals of appellants I and II, because the challenged decision offers no (new) substantive ruling on the issue, but simply implements the ruling given in the decision of 27 January 2000.

The remittal of a case for adaptation of the description to claims whose wording has already been finalised may in some cases prove problematical, as under Article 69 EPC the description is to be used to interpret the claims and the decision only on the wording of the claims is a decision which already predetermines the amendments required in the description; otherwise the granting of the

de rejeter l'opposition dans son intégralité et qui avait donc pour objet le texte des revendications sur lequel la division d'opposition avait statué. Dans la présente affaire en revanche, les recours sont dirigés contre une décision de la division d'opposition qui porte uniquement sur l'adaptation de la description, le libellé des revendications ayant déjà été arrêté par la chambre de recours dans sa décision du 27 janvier 2000.

La décision de renvoyer une affaire à la division d'opposition avec ordre de maintenir le brevet sur la base des revendications modifiées est contraignante, en ce sens que ni le texte des revendications, ni la brevetabilité de leur objet ne peuvent à nouveau être contestés dans une procédure ultérieure devant l'OEB. Il en va de même pour toute constatation de fait sur laquelle est fondée la décision, à savoir toute constatation qui représente le soutien nécessaire de la décision. Une telle constatation de fait n'est donc pas susceptible d'être réexaminée en vertu de l'article 111(2) CBE (T 843/91, JO OEB 1994, 832).

Par conséquent, la décision du 27 janvier 2000 relative au libellé des revendications s'imposait à la division d'opposition (article 111(2) CBE). Le renvoi avait uniquement pour objet l'adaptation de la description aux revendications modifiées. Dans la décision qu'elle a rendue le 24 avril 2001 sur l'adaptation de la description, la division d'opposition a également mentionné dans le dispositif le texte des revendications telles que maintenues par la décision du 27 janvier 2000. Cela n'a toutefois qu'un effet déclaratoire et n'a aucune incidence sur l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000. Le texte des revendications ne fait pas à nouveau l'objet de la procédure de recours fondée sur les recours des requérants I et II, étant donné qu'il n'est pas (de nouveau) statué au fond sur cette question dans la décision contestée, celle-ci se bornant à mettre en oeuvre le dispositif de la décision du 27 janvier 2000.

Le renvoi d'une affaire pour adaptation de la description à des revendications dont le texte a déjà été finalisé peut parfois se révéler problématique, dans la mesure où, en vertu de l'article 69 CBE, il y a lieu de recourir à la description pour interpréter les revendications et où la décision isolée portant sur le texte des revendications détermine à l'avance les modifications qui doivent

gen in der Beschreibung entschieden wird; anderenfalls dürften die geänderten Ansprüche im Hinblick auf Artikel 84 Satz 2 EPÜ nicht gewährt werden. Die im Einzelfall gegebene Unzweckmäßigkeit einer solchen Verfahrensaufspaltung stellt im vorliegenden Fall aber nicht die Bestimmtheit und die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 in Frage.

Die Gleichstellung der Entscheidungen der Beschwerdekammern mit gerichtlichen Entscheidungen steht heute außer Frage (siehe G 1/97, Nr. 5 c) der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 2000, 322), so daß diesen Entscheidungen auch Rechtskraftwirkung zukommen kann.

2.9 Es ist daher zu klären, ob der vorliegende Beitritt, der sich auf einen neuen Einspruchsgrund stützt, im Hinblick auf die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000, in der über den Wortlaut der Ansprüche entschieden wurde, unzulässig ist.

2.10 Da der Begriff "Rechtskraft" von zentraler Bedeutung ist, soll er nachfolgend in seinen Grundzügen näher erläutert werden.

Eine von einem zuständigen Gericht erlassene Entscheidung ist rechtskräftig, wenn sie nicht mehr mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann (formelle Rechtskraft). Das gilt sowohl für Endentscheidungen als auch für Zwischenentscheidungen. Das Gericht ist darüber hinaus auch vor Ablauf einer Rechtsmittelfrist an seine Entscheidung gebunden und kann sie nicht von sich aus aufheben oder ändern.

Die Große Beschwerdekammer hat ausdrücklich festgestellt, daß die Entscheidungen der Beschwerdekammern (formell) rechtskräftig werden, sobald sie ergangen sind (s. o. G 1/97, Nr. 2 a) der Entscheidungsgründe, erster Absatz), da gegen diese Entscheidungen kein Rechtsmittel gegeben ist.

Ist eine Entscheidung formell rechtskräftig, wird der Inhalt der gerichtlichen Entscheidung sowohl für das (zuständige) Gericht als auch für die Verfahrensbeteiligten bindend (materielle Rechtskraft). Streiten dieselben Beteiligten in einem neuen Verfahren über denselben, formell bereits entschiedenen Gegenstand, so ist das Gericht an den Inhalt der zuvor getroffenen Entscheidung gebunden (zum Grundsatz der "res judicata" (Rechtskraftwirkung) als einem in

amended claims would not be allowable in the light of Article 84, second sentence, EPC. The fact that such a procedural split might be inappropriate in some circumstances does not, in the present case, undermine the finality and res judicata effect of the decision of 27 January 2000.

That board of appeal decisions have the same status as court judgments is no longer open to question (see G 1/97, point 5(c), OJ EPO, 2000, 322), so such decisions may also have res judicata effect.

2.9 This raises the question of whether the present intervention, which is based on a new ground for opposition, is inadmissible in the light of the res judicata effect of the decision of 27 January 2000 which ruled on the wording of the claims.

2.10 As the notion of res judicata is of primary importance, its principles will now be examined in some detail.

A decision handed down by a competent court has a res judicata effect if it is no longer open to appeal (formal res judicata). That applies both to final decisions and to interlocutory decisions. Also, even before any appeal period expires, the court is bound by its decision and cannot set it aside or amend it of its own motion.

The EBA has expressly ruled that board of appeal decisions have (formally) a res judicata effect as soon as they are issued (see G 1/97, supra, point 2(a), first paragraph) because there is no possibility of appeal against them.

Once a decision becomes formally res judicata, the substance of the court ruling is binding both on the (competent) court and on the parties to the proceedings (substantive res judicata). If the same parties in new proceedings dispute the same issue as has already been formally settled, the court is bound by the substance of the earlier decision (on the res judicata principle as a general principle recognised in all contracting states see the detailed exposition in

être apportées à la description, faute de quoi les revendications modifiées ne seraient pas admissibles au regard de l'article 84, deuxième phrase CBE. Toutefois, le fait qu'une telle division de la procédure puisse s'avérer inappropriée dans certains cas ne remet en cause, en l'espèce, ni le caractère définitif, ni l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 janvier 2000.

Il n'est à ce jour plus contesté que les décisions des chambres de recours sont assimilées à des décisions rendues par des autorités judiciaires (cf. décision G 1/97, point 5c) des motifs, JO OEB 2000, 322), si bien que ces décisions sont également revêtues de l'autorité de la chose jugée.

2.9 Il se pose donc la question de savoir si la présente intervention, qui est fondée sur un nouveau motif d'opposition, est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 27 janvier 2000 qui a statué sur le texte des revendications.

2.10 La notion de chose jugée revêtant une importance fondamentale, ses principes sont examinés en détail ci-après.

Une décision rendue par une juridiction compétente passe en force de chose jugée dès lors qu'elle n'est plus susceptible de recours (force de chose jugée). Cela vaut tant pour les décisions finales que pour les décisions intermédiaires. En outre, la juridiction est liée par sa décision, même avant l'expiration d'un délai de recours, si bien qu'elle ne peut ni l'annuler, ni la modifier d'office.

Ainsi, la Grande Chambre de recours a expressément déclaré que les décisions des chambres de recours acquièrent (formellement) force de chose jugée dès qu'elles sont rendues (cf. décision G 1/97 supra, point 2a) des motifs, premier paragraphe), dans la mesure où ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Une fois qu'une décision acquiert formellement force de chose jugée, le contenu de la décision s'impose à la juridiction (compétente) et aux parties à la procédure (autorité de la chose jugée). Si les mêmes parties contestent dans une nouvelle procédure la même question que celle qui a déjà été formellement tranchée, la juridiction est liée par le contenu de la décision antérieure (s'agissant du principe de l'autorité de la chose jugée en tant que principe générale-

allen EPÜ-Vertragsstaaten anerkannter Grundsatz siehe die detaillierten Ausführungen in T 167/93, ABI. EPA 1997, 229). Wird das Verfahren nach einer endgültigen Zwischenentscheidung in derselben Instanz fortgesetzt, so hat das Gericht den Inhalt seiner früheren Entscheidung der nachfolgenden Entscheidung zugrunde zu legen. Überdies muß ein Urteil, um weitere Rechtsstreitigkeiten auszuschließen, nicht zwangsweise richtig, sondern lediglich eine rechtskräftige Sachentscheidung sein.

2.11 Sowohl die formelle als auch die materielle Rechtskraft können durch außerordentliche Rechtsbehelfe angefochten werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen diese aber ausdrücklich gesetzlich normiert sein (s. o. G 1/97, Nr. 2 e) der Entscheidungsgründe, 7. Absatz), z. B. durch Vorschriften über die Wiedereinsetzung (bezüglich des deutschen Rechts vgl. Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., Vor § 34, Rdn. 242).

2.12 Die Bindungswirkung einer rechtskräftigen Entscheidung besteht darüber hinaus nur in dem durch die Art des Verfahrens vorgegebenen Umfang. Eine Endentscheidung in einem einstweiligen Anordnungsverfahren z. B. entfaltet aufgrund der Zweckbestimmung dieses Verfahrens keine Rechtskraftwirkung für ein nachfolgendes Hauptverfahren. Eine Patenterteilung, die von einer Beschwerdekammer des EPA rechtskräftig bestätigt wurde, hat für nationale Gerichte in Nichtigkeitsverfahren nach Artikel 138 EPÜ keine materielle Rechtskraftwirkung, selbst wenn dieselben Parteien beteiligt sind. Die Entscheidung einer Beschwerdekammer im Prüfungsverfahren ist nicht rechtsverbindlich für das Einspruchsverfahren (s. o. T 167/93, Nr. 2.10 der Entscheidungsgründe), und zwar nicht nur, weil die Beteiligten andere sind, sondern auch, weil die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ nur im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung entscheidet und ihre Entscheidungen im Einspruchsverfahren nach Maßgabe der Artikel 99 ff. EPÜ keine materielle Rechtskraft entfalten. Das Einspruchsverfahren dient gerade der sachlichen Überprüfung der im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen, soweit das EPÜ eine solche Überprüfung auf Antrag Dritter vorsieht. Die Begrenzung der materiellen Rechtskraft einer Beschwerdekammerentscheidung im Prüfungsverfahren ergibt sich somit kraft ausdrücklicher Vorschriften für das Einspruchsverfahren aus dem EPÜ (Art. 102).

T 167/93, OJ EPO 1997, 229). If proceedings are resumed before the same court following a final interlocutory decision, the court must take the substance of its decision as the basis for its subsequent decision. Moreover, a judgment need not be right to preclude further litigation, it need only be final and on the merits.

2.11 Both the formal and the substantive res judicata effect may be challenged by extraordinary means of redress. For reasons of legal certainty, however, these must be expressly formalised in law (see G 1/97 (supra), point 2(e), 7th paragraph), eg by provisions governing re-establishment of rights (in respect of German law see Schulte, Patentgesetz, 6th edition, Vor § 34, point 242).

2.12 Beyond that, the binding effect of a final decision applies only to the extent determined by the nature of the proceedings. A final decision in interim injunction proceedings, for example, given their defined purpose, has no res judicata effect on subsequent main proceedings. A patent grant confirmed in a final decision by an EPO board of appeal has no substantive res judicata effect for national courts in revocation proceedings pursuant to Article 138 EPC, even if the same parties are involved. The decision of a board of appeal in examination proceedings has no legally binding effect in relation to opposition proceedings (see T 167/93, supra, point 2.10), not only because different parties are involved but because the board of appeal under Article 111(1) EPC decides only within the competence of the examining division and its decisions have no substantive res judicata effect for opposition proceedings pursuant to Article 99 ff EPC. The whole purpose of the opposition procedure is to allow for review of decisions taken at the examination stage to the extent that the EPC provides for review at the request of third parties. Thus the limitation of the substantive res judicata effect of an appeal board decision in the examination procedure is derived from the EPC (Article 102) by virtue of express provisions governing the opposition procedure.

ment admis dans tous les Etats parties à la CBE, cf. les énonciations détaillées de la décision T 167/93, JO OEB 1997, 229). Si la procédure est poursuivie devant la même instance suite à une décision intermédiaire, la juridiction doit se fonder sur le contenu de sa décision antérieure pour rendre la décision ultérieure. En outre, il n'est pas nécessaire qu'un jugement soit correct pour exclure un nouveau litige, il suffit qu'il soit définitif et ait été rendu sur le fond.

2.11 La force et l'autorité de la chose jugée peuvent être contestées par des voies de recours extraordinaires. Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique, ces voies de recours doivent être expressément réglementées par la loi (cf. décision G 1/97 (supra), point 2e) des motifs, septième paragraphe), par exemple par des dispositions régissant la restitutio in integrum (s'agissant du droit allemand, cf. Schulte, Patentgesetz, 6^e édition, Vor § 34, point 242).

2.12 De surcroît, la portée de l'autorité d'une décision passée en force de chose jugée est déterminée par la nature de la procédure. Ainsi, une décision finale rendue dans une procédure en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, en raison de la finalité même de cette procédure. De même, lorsque la délivrance d'un brevet est confirmée dans une décision passée en force de chose jugée d'une chambre de recours de l'OEB, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée pour les juridictions nationales appelées à connaître d'une action en nullité selon l'article 138 CBE, même si les parties sont les mêmes. La décision d'une chambre de recours dans une procédure d'examen ne s'impose pas dans une procédure d'opposition (cf. décision T 167/93 supra, point 2.10 des motifs) non seulement parce que des parties différentes interviennent, mais également parce que, conformément à l'article 111(1) CBE, la chambre de recours statue uniquement dans le cadre de la compétence de la division d'examen et que ses décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée dans une procédure d'opposition engagée en vertu de l'article 99 s. CBE. Le but de la procédure d'opposition est en effet de réexaminer des décisions rendues dans la procédure d'examen, dans la mesure où la CBE prévoit un tel réexamen à la requête des tiers. La limitation de l'autorité de la chose jugée d'une décision d'une chambre de recours dans la procédure d'examen découle donc de la CBE (article 102), en vertu des dispositions expresses qui régissent la procédure d'opposition.

2.13 Die Beitretende bestreitet die materielle Rechtskraftwirkung der Entscheidung vom 27. Januar 2000, weil der Beschwerdekammer durch die Einführung eines neuen, auf Artikel 83 EPÜ gestützten Einspruchsgrunds ein anderer Sachverhalt zur Entscheidung vorliege. In der Entscheidung vom 27. Januar 2000 sei das Streitpatent lediglich im Hinblick auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft worden. Einer nunmehrigen Prüfung auf mangelnde Ausführbarkeit stehe die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 nicht entgegen.

2.14 Die Kammer folgt dieser Rechtsauffassung nicht, da mit der Entscheidung vom 27. Januar 2000 über den Wortlaut der Ansprüche entschieden wurde und diese Entscheidung rechtskräftig ist. Für ihre Rechtskraftwirkung ist dabei unerheblich, welche rechtlichen Erwägungen ihr zugrunde lagen und ob diese richtig waren. Der Beitretenden wäre nur dann zu folgen, wenn die Entscheidung ausdrücklich als Zwischenentscheidung zu den Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ergangen wäre. Dann hätte die Entscheidung die Feststellung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit betroffen und wäre nur in Bezug auf diese Fragen rechtskräftig. Im vorliegenden Fall hingegen wurde der endgültige Wortlaut der Ansprüche festgelegt und das Verfahren nur zur Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche an die erste Instanz zurückverwiesen.

2.15 Die Beitretende beruft sich ferner darauf, daß die Entscheidung vom 27. Januar 2000 über den Wortlaut der Patentansprüche für sie nicht rechtsverbindlich sei, weil sie nicht an dem Verfahren beteiligt war. Auch die Kammer verneint eine unmittelbare Rechtskraftwirkung dieser Entscheidung gegenüber der Beitretenden, kann sich aber deren Schlußfolgerung nicht anschließen, daß durch den Beitritt auch die Rechtskraftwirkung der Entscheidung gegenüber den bisherigen Verfahrensbeteiligten in Frage gestellt werde.

2.16 Die Kammer hat daher den Konflikt untersucht, der sich daraus ergibt, daß sie einerseits gegenüber den bisherigen Verfahrensbeteiligten an die Entscheidung vom 27. Januar 2000 gebunden ist, die Beitretende andererseits aber das Recht hat, den Wortlaut der Ansprüche unter einem neuen Einspruchsgrund prüfen zu lassen.

2.13 The intervener denies a substantive res judicata effect for the decision of 27 January 2000, because the introduction of the new ground for opposition based on Article 83 EPC meant that the board of appeal had to decide on different circumstances. The decision of 27 January 2000 had examined the patent in suit only on the grounds of lack of novelty and inventive step. The res judicata effect of the decision of 27 January 2000 did not preclude examining it now for lack of reproducibility.

2.14 The board does not agree with this interpretation, as the decision of 27 January 2000 ruled on the wording of the claims, and this ruling is final. As far as this effect is concerned, it does not matter which legal considerations lay behind the decision or whether they were correct. The intervener would be right only if the decision had expressly been taken as an interlocutory decision on the issues of novelty and inventive step. In that case the decision would have ruled on novelty and inventive step and would have acquired res judicata effect in respect of those issues only, whereas in the present case the final wording of the claims was decided upon and the case was remitted to the department of first instance only for the purpose of adapting the description to the amended claims.

2.15 The intervener further argues that the decision of 27 January 2000 on the wording of the claims was not legally binding for itself, since it had not been party to those proceedings. The present board likewise denies that the decision had any direct res judicata effect vis-à-vis the intervener, but does not agree with its conclusion that the intervention also challenges its res judicata effect vis-à-vis the previous parties to the proceedings.

2.16 The board has therefore examined the clash between, on the one hand, its being bound to the previous parties with respect to the decision of 27 January 2000 and, on the other, the intervener's right to have the wording of the claims examined in relation to a new ground for opposition.

2.13 L'intervenant estime que la décision du 27 janvier 2000 n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, car suite à l'introduction d'un nouveau motif d'opposition sur la base de l'article 83 CBE, la chambre est tenue de statuer sur des faits différents. Dans la décision du 27 janvier 2000, le brevet litigieux a été examiné uniquement quant aux motifs de défaut de nouveauté et de défaut d'activité inventive. Selon l'intervenant, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne fait pas obstacle à l'examen du motif de l'impossibilité d'exécuter l'invention.

2.14 La Chambre ne partage pas cet avis, étant donné que la décision du 27 janvier 2000 statuait sur le texte des revendications et que cette décision est passée en force de chose jugée. Peu importe à cet égard de savoir quelles sont les considérations juridiques sur lesquelles cette décision est fondée ou si elles sont correctes. On ne pourrait se ranger à l'avis de l'intervenant que si cette décision avait été expressément rendue en tant que décision intermédiaire sur les questions de la nouveauté et de l'activité inventive. Dans ce cas en effet, cette décision aurait tranché les questions de la nouveauté et de l'activité inventive et elle n'aurait acquis l'autorité de la chose jugée que pour ces questions. Or, en l'espèce, il a été statué sur le texte définitif des revendications et l'affaire a été renvoyée en première instance aux seules fins d'adapter la description aux revendications modifiées.

2.15 L'intervenant a également fait valoir qu'il n'était pas lié par la décision du 27 janvier 2000 sur le texte des revendications, dans la mesure où il n'avait pas été partie à cette procédure. Si la Chambre estime elle aussi que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne joue pas directement à l'égard de l'intervenant, elle ne partage néanmoins pas la conclusion de ce dernier selon laquelle l'intervention remet également en question l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres parties à la procédure.

2.16 La Chambre a donc examiné le conflit entre, d'une part, le fait qu'elle soit liée à l'égard des parties par la décision du 27 janvier 2000 et, d'autre part, le droit de l'intervenant à ce que le texte des revendications soit examiné sur la base d'un nouveau motif d'opposition.

2.17 Die Rechtstatsache, daß die Kammer in bezug auf den Gegenstand ihrer Entscheidung vom 27. Januar 2000 gegenüber den bisherigen Verfahrensbeteiligten gebunden ist, könnte nur hinfällig werden

a) durch eine ausdrückliche Rechtsmittelvorschrift im EPÜ, die zugunsten der Beitretenden gegen die Entscheidung vom 27. Januar 2000 angewandt wird (Wegfall der Rechtskraft oder Aufschub des Eintritts der formellen Rechtskraft), oder

b) durch die Art des Verfahrens, das durch den Beitritt in Gang gesetzt wird (Wegfall oder Beschränkung der materiellen Rechtskraft durch besondere Regelungen).

2.18 Im Fall a) würde der Beitritt ein Rechtsmittel besonderer Art begründen, mit dem für die bisherigen Verfahrensbeteiligten "formell rechtskräftige" Entscheidungen im selben Verfahren durch den Beitritt eines Dritten angegriffen werden könnten. Das würde bedeuten, daß die formelle Rechtskraft nicht eintreten kann, solange noch ein Beitritt zum Verfahren möglich ist, oder daß sie nachträglich wegfallen kann. Da das Prinzip der formellen Rechtskraft einer Entscheidung die wesentliche Grundlage für die Herstellung justizförmiger Rechtssicherheit bildet, müßte das Übereinkommen ein solches Rechtsmittel ausdrücklich vorsehen und die dafür notwendigen Voraussetzungen ausdrücklich benennen (s. o. G 1/97, Nr. 3 a) der Entscheidungsgründe). Artikel 105 EPÜ gibt seinem Wortlaut nach keine Befugnis, End- oder Zwischenentscheidungen einer Beschwerdekammer abzuändern.

Hiergegen spricht schon formal, daß Artikel 105 EPÜ keine Möglichkeit bietet, die im anhängigen Beschwerdeverfahren nicht angegriffene (und auch nicht angreifbare) Entscheidung vom 27. Januar 2000 formal aufzuheben, selbst wenn die Kammer es – rein theoretisch – für unmöglich hielte, den in dieser Entscheidung gewährten Wortlaut der Patentansprüche nach einer Prüfung im Lichte des neuen Einspruchsgrunds aufrechtzuerhalten. Wenn die Kammer aber die Entscheidung vom 27. Januar 2000 im Ausspruch der neuen Entscheidung nicht aufheben kann und andererseits einen anderen Wortlaut ausdrücklich gewähren würde, so entstünde durch das Bestehen zweier unterschiedlicher, widersprüchlicher Entscheidungen in ein und derselben Sache eine unklare Verfahrenssituation, die mit einem gesetzmäßigen Verfahren nicht vereinbar wäre.

2.17 The legal fact that the board is bound to the previous parties with regard to the subject-matter decided upon in the decision of 27 January 2000 could only be set aside

(a) by a means of appeal against the decision of 27 January 2000 in favour of the intervener explicitly provided for in the EPC (loss of res judicata effect or suspension of formal res judicata effect) or

(b) through the nature of the proceedings triggered by the intervention (loss or restriction of substantive res judicata effect by virtue of special rules).

2.18 In case (a), the intervention would constitute a special means of appeal under which decisions with a formal res judicata effect for the previous parties could be attacked in the same proceedings upon intervention by a third party. That would mean that a formal res judicata effect could not be acquired as long as intervention was still possible, or that it could be lost retroactively. As the principle of the formal res judicata effect of a decision is fundamental to the establishment of legal certainty in judicial matters, such a means of appeal would have to be expressly enshrined in the Convention, with the criteria to be met being explicitly indicated (see G 1/97, supra, point 3(a)). Article 105 EPC, in terms of its actual wording, does not authorise the amendment of final or interlocutory decisions of a board of appeal.

In purely formal terms, the objection to this is that Article 105 EPC provides no possibility of formally setting aside the decision of 27 January 2000, which is not (and could not be) challenged in the pending appeal proceedings, even if – for the sake of argument – the board considered it impossible to maintain the claims wording finalised in that decision when examining them in the light of a new ground for opposition. If, however, the board cannot set aside the decision of 27 January 2000 in its new ruling but were expressly to allow a different wording, the existence of two different, contradictory decisions in the same case would give rise to an unclear procedural situation not compatible with the due conduct of legal proceedings.

2.17 Le fait juridique que la Chambre est liée à l'égard des parties en ce qui concerne les questions qui ont été tranchées dans la décision du 27 janvier ne pourrait cesser de produire ses effets que :

a) suite à l'introduction d'un moyen de recours, expressément prévu dans la CBE, qui serait ouvert à l'intervenant contre la décision du 27 janvier 2000 (perte ou suspension de la force de chose jugée) ou

b) en raison de la nature de la procédure introduite par l'intervention (perte ou limitation de l'autorité de la chose jugée en vertu de dispositions spéciales).

2.18 Dans le cas a), l'intervention représenterait un moyen de recours particulier qui permettrait de contester dans la même procédure, par l'intervention d'un tiers, des décisions entrées en force de chose jugée à l'égard des parties. Cela signifierait que la décision n'acquerrait pas force de chose jugée tant qu'une intervention est possible ou qu'elle la perdrait rétroactivement. Le principe de la force de chose jugée d'une décision étant fondamental pour garantir la sécurité juridique, la Convention devrait prévoir expressément un tel moyen de recours et énoncer expressément les exigences auxquelles il devrait satisfaire (cf. décision G 1/97 supra, point 3a) des motifs). Tel qu'il est libellé, l'article 105 CBE n'autorise pas la modification des décisions finales ou intermédiaires des chambres de recours.

Sur le plan formel tout d'abord, l'article 105 CBE n'offre aucune possibilité d'annuler formellement la décision du 27 janvier 2000, qui n'est pas (et ne pourrait pas être) contestée dans la procédure de recours en instance, même si la Chambre estimait par exemple que le texte des revendications arrêté dans cette décision ne pourrait pas être maintenu à la lumière d'un nouveau motif d'opposition. Or, si la Chambre admettait expressément un libellé différent, sans pouvoir annuler la décision du 27 janvier 2000, il existerait deux décisions contradictoires dans une même affaire, ce qui engendrerait une situation procédurale confuse, incompatible avec la bonne conduite de la procédure.

Auch inhaltlich bietet Artikel 105 EPÜ kein Rechtsmittel, mit dem sich eine im Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangene Entscheidung anfechten ließe. Der Zweck eines Einspruchsverfahrens besteht darin, Dritten (der Öffentlichkeit) Mittel an die Hand zu geben, um die Erteilung eines Patents im Prüfungsverfahren anzufechten, nicht aber die von der Einspruchsabteilung selbst zu treffende Entscheidung. Daher bezieht sich Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ auf den Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zu einem laufenden Einspruchsverfahren und nicht auf die Überprüfung einer im Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidung. Schließlich ordnet Artikel 105 (2) Satz 3 EPÜ an, daß "im übrigen [...] der Beitritt als Einspruch behandelt [wird]", und verweist damit auf ein anhängiges Einspruchsverfahren gegen die Erteilung eines Patents im Prüfungsverfahren.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß der Wortlaut des Artikels 105 EPÜ nicht den nach G 1/97 (s. o.) notwendigen Anforderungen an eine Rechtsmittelvorschrift entspricht, die den Eintritt der formellen Rechtskraft einer Beschwerdekammerentscheidung aufschiebt oder die formelle Rechtskraft einer solchen Entscheidung aufhebt.

2.19 Im Fall b) (Aufhebung der materiellen Rechtskraft) müßte durch den Beitritt entweder ein gänzlich neuer Verfahrensabschnitt oder aber ein neues, eigenständiges Einspruchsverfahren eingeleitet werden, um die Schlußfolgerung zuzulassen, daß die Rechtsnatur dieses Verfahrens im Verhältnis zum vorangegangenen Verfahrensabschnitt die materielle Rechtskraftwirkung der im bisherigen Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidungen entfallen läßt.

Das EPÜ bietet keine Anhaltspunkte dafür, daß der Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers einen neuen Verfahrensabschnitt eröffnet, der bindende Ergebnisse des bisherigen Verfahrens gegenstandslos werden läßt. Das Einspruchsverfahren ist gemäß Artikel 99 (4) EPÜ ein einheitliches Verfahren, an dem alle Einsprechenden zu beteiligen sind. Die Vorstellung, daß verschiedene Einspruchsverfahren nur aus Gründen der Verfahrensökonomie zusammengefaßt wären und daß prinzipiell jeder Einspruch in der Sache allein entschieden werden könnte, ist weder mit den Verfahrensvorschriften zum Einspruch als zentralisiertem Verfahren vereinbar noch mit den Vorschriften des EPÜ bezüglich der Aufrechterhaltung bzw. des Widerrufs eines Patents mit Wirkung für die Öffentlichkeit.

Yet in terms of substance, too, Article 105 EPC does not provide for a means of appeal for contesting a decision already taken in opposition proceedings. Opposition proceedings are designed to provide third parties (the public) with a means for challenging the grant of a patent in examination proceedings, not decisions taken by the opposition division itself. Thus Article 105(1), first sentence, EPC refers to the intervention of the assumed infringer in ongoing opposition proceedings, not to the review of a decision taken during those proceedings. Lastly, Article 105(2), third sentence, EPC stipulates that "[t]hereafter the intervention shall [...] be treated as an opposition", thereby referring to pending opposition proceedings against the grant of a patent in examination proceedings.

Thus the board's conclusion is that the wording of Article 105 EPC does not satisfy the criteria set out in G 1/97 (supra) for a means of appeal which suspends or sets aside the formal res judicata effect of a board of appeal decision.

2.19 In case (b) (loss of substantive res judicata effect), intervention would have to initiate either an entirely new stage of proceedings or a new, independent opposition procedure to support the conclusion that the legal status of this procedure relative to the previous procedural step sets aside the substantive res judicata effect of decisions taken in opposition proceedings to date.

There is nothing in the EPC to suggest that the intervention of an assumed infringer opens a new stage of proceedings which invalidates binding results of the proceedings to date. According to Article 99(4) EPC, opposition is a unitary procedure to which all opponents must be parties. The idea that different oppositions could be grouped together on grounds of procedural economy and that each could in principle also be settled on its own is not reconcilable either with the procedural provisions governing opposition as a centralised procedure or with the EPC's rules on patent maintenance or revocation in the interests of the public.

Sur le fond également, l'article 105 CBE n'institue pas un nouveau moyen de recours contre une décision rendue dans une procédure de recours sur opposition. La procédure d'opposition a pour objet de fournir aux tiers (le public) un moyen de contester la délivrance d'un brevet suite à la procédure d'examen, et non pas la décision rendue par la division d'opposition. Ainsi, l'article 105(1), première phrase CBE porte sur l'intervention du contrefacteur présumé dans une procédure d'opposition en instance, et non pas sur le réexamen d'une décision rendue au cours d'une telle procédure. Enfin, l'article 105(2), troisième phrase CBE, qui dispose qu'"après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition", se réfère à une procédure d'opposition en instance contre la délivrance d'un brevet suite à la procédure d'examen.

Aussi la Chambre conclut-elle que le texte de l'article 105 CBE ne répond pas aux critères, tels qu'énoncés dans la décision G 1/97 (supra), applicables à un moyen de recours ayant un effet suspensif sur l'entrée en force de chose jugée d'une décision de la chambre de recours ou annulant la force de chose jugée d'une telle décision.

2.19 Dans le cas b) (perte de l'autorité de la chose jugée), l'intervention devrait introduire une étape entièrement nouvelle de la procédure ou une nouvelle procédure d'opposition indépendante pour que l'on puisse conclure que les décisions rendues jusque-là dans la procédure d'opposition ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée en raison de la nature juridique de cette nouvelle procédure par rapport à l'étape antérieure de la procédure.

Rien dans la CBE ne permet de penser que l'intervention du contrefacteur présumé ouvre une nouvelle étape dans la procédure qui rendrait sans objet les résultats contraignants obtenus jusque-là dans la procédure. En vertu de l'article 99(4) CBE, l'opposition est une procédure unitaire à laquelle tous les opposants doivent être parties. L'idée que différentes oppositions soient regroupées uniquement pour des motifs d'économie de la procédure et que chacune d'entre elle puisse en principe être réglée de manière autonome n'est conciliable ni avec les dispositions de procédure régissant l'opposition en tant que procédure centralisée devant l'OEB, ni avec les dispositions de la CBE sur le maintien ou la révocation du brevet dans l'intérêt du public.

Die Formulierung in Artikel 105 (1) EPÜ bezieht sich auf den Beitritt zu einem anhängigen Einspruchsverfahren. Das schließt aus, daß ein gänzlich neues Verfahren oder ein eigenständiger Verfahrensabschnitt mit oder ohne Beteiligung der bisherigen Einsprechenden in Gang gesetzt wird. Das gilt erst recht für den Vorschlag der Beitretenden, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, indem die Sache an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen wird, eine Entscheidung über den neuen Einspruchsgrund zu treffen. Das würde nämlich bedeuten, daß regelwidrig ein vom bisherigen Verfahren getrenntes, neues Einspruchsverfahren zum neuen Einspruchsgrund nach Artikel 83 EPÜ durchzuführen wäre.

2.20 Artikel 105 (1) EPÜ sieht nicht vor, daß bisherige Rechtswirkungen oder Entscheidungen durch den Beitritt ausgesetzt werden oder ein neues Verfahren in Gang gesetzt wird. Ein Beitretender tritt einem fremden Verfahren bei und muß infolgedessen das Verfahren in der Lage annehmen, in der es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befindet (siehe Günzel in *Singer/Stauder*, 2. Aufl., Art. 105, Rz. 20). Diese Auslegung von Artikel 105 EPÜ entspricht auch der in G 4/91 (ABI. EPA 1993, 707) getroffenen Feststellung, daß ein Beitritt gegenstandslos ist, wenn er nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgt und die zuvor Beteiligten keine zulässige Beschwerde einlegen.

Die Abhängigkeit des Beitritts vom Umfang der Anhängigkeit des Einspruchsbeschwerdeverfahrens verletzt auch nicht den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, da derjenige, der sich einem fremden Verfahren nachträglich anschließt, die ihn treffenden Rechtsfolgen vor dem Beitritt zur Kenntnis nehmen kann.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß ein Beitritt vom rechtlichen Umfang der Anhängigkeit eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens abhängig ist. Da im vorliegenden Fall das Einspruchsverfahren nur noch bezüglich der Anpassung der Beschreibung im Beschwerdeverfahren anhängig ist, kann die Beitretende nicht mehr dem verfahrensrechtlich abgeschlossenen Teil des Einspruchsverfahrens beitreten, der die Gültigkeit des Wortlauts der Patentansprüche betraf.

The formulation of Article 105(1) EPC refers to intervention in pending opposition proceedings. This excludes starting entirely new proceedings or an independent stage of proceedings with or without the previous opponents as parties. This applies above all to the intervener's suggestion of suspension of the appeal proceedings by remitting the case to the department of first instance with the order that a decision on the new ground for opposition should be taken. This would mean that new opposition proceedings concerning the new ground for opposition under Article 83 EPC separate from the proceedings to date would have to be conducted unlawfully.

2.20 There is no provision in Article 105(1) EPC for previous legal effects or decisions being suspended by the intervention or for a new case being opened. Interveners become involved in third-party proceedings and must accept the case as it is when they join it (see Günzel in *Singer/Stauder*, second edition, Article 105, point 20). This interpretation of Article 105 EPC is also in keeping with the ruling made in G 4/91 (OJ EPO 1993, 707) that an intervention has no legal effect if it is made after issue of the opposition division's decision and no admissible appeal is filed by the previous parties.

Nor does an intervention's dependence on the extent to which opposition/appeal proceedings are pending constitute an infringement of the right to be heard, as someone joining third-party proceedings at a later stage is able to inform himself before intervening of legal consequences which might affect him.

To sum up, an intervention is dependent on the extent to which opposition/appeal proceedings are still pending. As the only thing still pending in the present opposition proceedings is the adaptation of the description at the appeal stage, the intervener is no longer entitled to intervene in the procedurally completed part of the opposition proceedings, which concerned the validity of the wording of the claims.

Tel qu'il est libellé, l'article 105(1) CBE porte sur l'intervention dans une procédure d'opposition en instance. Il est donc exclu que l'intervention ouvre une procédure entièrement nouvelle ou une étape indépendante de la procédure, avec la participation ou non des opposants. Cela vaut notamment pour la suggestion faite par l'intervenant de suspendre la procédure de recours en renvoyant l'affaire à la première instance avec ordre de rendre une décision sur le nouveau motif d'opposition. Cela signifierait en effet qu'il faudrait conduire une nouvelle procédure d'opposition, distincte de la procédure menée jusque-là, sur le nouveau motif d'opposition soulevé sur la base de l'article 83 CBE, ce qui serait contraire aux dispositions de la CBE.

2.20 L'article 105(1) CBE ne prévoit pas que l'intervention suspende des décisions ou des effets juridiques antérieurs ou ouvre une nouvelle procédure. Un intervenant intervient dans une procédure qui a été engagée par des tiers et doit par conséquent accepter la procédure en l'état au moment de l'intervention (cf. Günzel in *Singer/Stauder*, deuxième édition, article 105, point 20). Cette interprétation de l'article 105 CBE est également conforme à la constatation faite dans la décision G 4/91 (JO OEB 1993, 707), selon laquelle une intervention est dépourvue d'effet juridique lorsque la déclaration d'intervention est présentée après que la division d'opposition a rendu sa décision et qu'aucun recours recevable n'a été formé par les autres parties.

Le fait que l'intervention dépende de la mesure dans laquelle une procédure de recours sur opposition est en instance ne constitue pas non plus une violation du droit d'être entendu, car une personne qui intervient ultérieurement dans une procédure engagée par des tiers est en mesure de s'informer, avant d'intervenir, sur les conséquences juridiques susceptibles de l'affecter.

En résumé, une intervention dépend de la mesure dans laquelle la procédure de recours sur opposition est encore en instance. Étant donné que la seule question qui, en l'espèce, reste en instance dans la procédure d'opposition est celle de l'adaptation de la description au stade du recours, l'intervenant ne peut plus intervenir dans la partie de la procédure d'opposition qui porte sur la validité du texte des revendications et qui est close.

2.21 Abschließend stellt sich die Frage, ob die Entscheidung G 1/94 (s. o.) den obigen Schlußfolgerungen entgegensteht.

Wie oben dargelegt, erging diese Entscheidung in einem Fall, in dem sich das Einspruchsverfahren im gesamten Umfang in der Beschwerde befand und im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Patents noch keine formell rechtskräftige Entscheidung der Beschwerdekammer zu einer Rechtsfrage, geschweige denn zum Wortlaut der Patentansprüche erlassen worden war. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Große Beschwerdekammer den vorliegenden Rechtssachverhalt ausdrücklich mitentscheiden wollte, denn dies hätte wegen der Komplexität der Fallgestaltung in den Gründen der Entscheidung mit Sicherheit seinen Niederschlag gefunden. Ebenso wenig sieht die Kammer in den Entscheidungsgründen einen Hinweis gegeben, daß durch die Zulassung neuer Einspruchsgründe ein so tragender Verfahrensgrundsatz wie die formelle und materielle Rechtskraft einer Entscheidung außer Kraft gesetzt werden sollte, ohne daß dies im EPÜ ausdrücklich vorgesehen wäre. Mangels einer solchen Grundlage im Übereinkommen verbleibt auch kein Auslegungsspielraum, bei dem die Interessen der Beitretenden berücksichtigt werden könnten, das Patent möglichst frühzeitig mit allen Mitteln angreifen zu können. G 1/94 (s. o.) bezieht sich ausdrücklich auf G 4/91 (s. o.) und damit auf den Grundsatz, daß der Beitretende sich einem Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer nur in dem Umfang anschließen kann, in dem es bei der Kammer anhängig ist.

Hierbei ist hervorzuheben, daß der Umfang der Anhängigkeit des Verfahrens nicht mit dem Umfang der Prüfung im Einspruchsverfahren verwechselt werden darf. Der Umfang der Prüfung bestimmt sich durch die zulässig eingeführten Einspruchsgründe, bildet aber als solcher nicht den zu regelnden Streitgegenstand, da er ein Prüfungskriterium ist. Mit anderen Worten: Ein Streitgegenstand, der nicht anhängig ist, kann auch nicht geprüft werden unabhängig davon, welche Einspruchsgründe zulässig in das Verfahren eingeführt werden. Auch aus diesem Grund kann die Feststellung in G 1/94 (s. o.), daß der Beitretende im Beschwerdeverfahren einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen kann, nicht dahin (falsch) ausgelegt werden, daß der vorliegende Beitrag die Rechtskraft der Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufhebt. Wenn

2.21 The final issue is whether the above conclusions run counter to the decision in G 1/94 (supra).

As explained above, that decision was taken on the basis of a situation in which the entire opposition proceedings were subject to appeal, and no board of appeal decision having formally a res judicata effect had been taken on any question of law or in particular on the wording of the claims in respect of the maintenance of the patent. It cannot be assumed that the EBA expressly intended to give a ruling covering the present legal situation, as that would clearly have been reflected in the stated reasons for the decision, given the complexity of the case. Nor can the board find in the reasons for the decision any indication that the admission of new grounds for opposition should override a so fundamental procedural principle as the formal and substantive res judicata effect of a decision without this being expressly provided for in the EPC. In the absence of such provision, there is no interpretive latitude that would make it possible to cater to the intervenor's interest in having the earliest possible opportunity to attack the patent by all available means. G 1/94 (supra) expressly relies on G 4/91 (supra) and hence on the principle that the intervenor may intervene in opposition proceedings before the board of appeal only to the extent that they are still pending before that board.

It must be stressed that the extent to which proceedings are pending must not be equated with the extent of examination in opposition proceedings. The extent of examination is defined by the grounds for opposition admissibly raised, but does not as such constitute the subject-matter of the proceedings because it is an examination criterion. In other words, subject-matter which is not pending cannot be examined regardless of which grounds for opposition are admissibly introduced in the proceedings. For that reason, too, the ruling in G 1/94 (supra) that the intervenor may raise new grounds for opposition at the appeal stage may not be (mis)interpreted as meaning that the present intervention sets aside the res judicata effect of the decision of 27 January 2000. Therefore the intervenor's challenge of the wording of the claims is equivalent to

2.21 Pour finir, il échet d'examiner si les conclusions qui précèdent sont contraires à la décision G 1/94 (supra).

Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, cette décision a été rendue dans une affaire où l'ensemble de la procédure d'opposition faisait l'objet du recours et où aucune décision passée en force de chose jugée n'avait été rendue sur une question de droit et encore moins sur le texte des revendications en ce qui concerne le maintien du brevet. On ne saurait supposer que la Grande Chambre de recours ait expressément voulu rendre une décision qui couvre également la présente situation juridique, car cela se serait assurément reflété dans les motifs de la décision, compte tenu de la complexité de l'affaire. Rien dans les motifs de la décision n'indique par ailleurs que l'admission de nouveaux motifs d'opposition devrait primer un principe de procédure aussi fondamental que la force et l'autorité de la chose jugée d'une décision, sans que cela soit expressément prévu dans la CBE. Faute d'une telle disposition dans la CBE, il n'existe aucune marge d'interprétation permettant de tenir compte de l'intérêt de l'intervenant qui est de pouvoir le plus tôt possible attaquer le brevet avec tous les moyens disponibles. La décision G 1/94 (supra) se réfère expressément à la décision G 4/91 (supra) et donc au principe selon lequel l'intervenant ne peut intervenir dans une procédure d'opposition devant la chambre de recours que dans la mesure dans laquelle la procédure est encore en instance devant la chambre.

Il convient de souligner à ce propos que la mesure dans laquelle une procédure est en instance ne doit pas être confondue avec l'étendue de l'examen au cours de la procédure d'opposition. L'étendue de l'examen est en effet déterminée par les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués, mais ne constitue pas en soi l'objet de la procédure, car il s'agit d'un critère d'examen. En d'autres termes, un objet qui n'est pas en instance ne peut pas être examiné indépendamment des motifs d'opposition qui ont été valablement introduits dans la procédure. C'est pourquoi également la constatation faite dans la décision G 1/94 (supra), selon laquelle l'intervenant peut soulever de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours, ne saurait être (mal) interprétée en ce sens que la présente intervention prive la décision du 27 janvier 2000 de l'autorité

die Beitretende also den Wortlaut der Ansprüche anfecht, kommt das einer Beschwerde gegen die Entscheidung vom 27. Januar 2000 gleich, die als unzulässig anzusehen ist, und die Kammer hat zu prüfen, ob damit nicht der Beitritt insgesamt als unzulässig betrachtet werden muß.

2.22 Die Kammer sieht in den Entscheidungen G 4/91 (s. o.) und G 1/94 (s. o.) keine Grundlage dafür, einen Beitritt allein deswegen für unzulässig zu halten, weil das Einspruchsverfahren nur noch eingeschränkt vor der Kammer anhängig ist. Als Folge der oben begründeten und im jetzigen Verfahrensstand zu beachtenden Rechtskraft der Entscheidung über den Wortlaut der Ansprüche läuft jedoch der von der Beitretenden neu eingeführte Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ ins Leere. Er kann nämlich nicht als Argumentation herangezogen werden, um den Umfang der in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 für notwendig erachteten Anpassung der Beschreibung zu bestimmen. Der Beitritt ist gemäß Artikel 105 (2) EPÜ schriftlich zu erklären und zu begründen und wird im übrigen als Einspruch behandelt. Die Begründung des Beitritts ist somit Voraussetzung für dessen Zulässigkeit. Aufgrund der hier vorliegenden besonderen Umstände stellt sich im Hinblick auf Artikel 105 (2) EPÜ die Frage, ob die schriftliche Beitrittsbegründung in jedem Fall auf einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) bis c) EPÜ abheben muß oder ob auch mit anderen Argumenten hinreichend begründet werden kann, warum die angefochtene Entscheidung für unrichtig erachtet wird.

2.23 Im vorliegenden Fall brachte die Beitretende sowohl einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ vor als auch Argumente gegen den mit der angefochtenen Entscheidung zugelassenen Umfang der Beschreibungsanpassung. Die Kammer hält es nicht für gerechtfertigt, diesen Beitritt als unzulässig anzusehen, weil er sein Ziel teilweise nicht erreichen kann. Da die Beitretende für beide Alternativen Gründe angeführt hat, erübrigt es sich, im jetzigen Verfahrensstadium zu entscheiden, welche der beiden Alternativen nach Artikel 105 (2) Satz 1 EPÜ gefordert ist. Die Beitrittserklärung erfüllt in jedem Fall das in Artikel 105 (2) EPÜ enthaltene formale Erfordernis der Begründung.

an appeal against the decision of 27 January 2000 which must be regarded as inadmissible, and the board has to examine whether or not this results in the intervention as a whole having to be considered inadmissible.

2.22 The board sees no basis in G 4/91 (supra) and G 1/94 (supra) for considering an intervention inadmissible solely because only part of the opposition proceedings is still pending before the board. Yet the consequence of the res judicata effect – as substantiated above and applicable at the present stage of the proceedings – of the decision on the wording of the claims is that the new ground for opposition raised by the intervenor (ie Article 100(b) EPC) is void. This is because it cannot be used in determining the extent of adaptation of the description deemed necessary in the decision of 27 January 2000. Article 105(2) EPC stipulates that a written reasoned statement must be given for the intervention, which will then be treated as an opposition. Hence the reasoned statement is a prerequisite for the admissibility of the intervention. Under the special circumstances of the present case, the question arises under Article 105(2) EPC whether the written statement must set out arguments concerning a ground for opposition according to Article 100(a)–(c) EPC in any case or whether it is sufficient to present other arguments as to why the impugned decision is alleged to be incorrect.

2.23 In the present case, the intervenor submitted both a ground for opposition under Article 100(b) in conjunction with Article 83 EPC and arguments against the extent of the adaptation of the description admitted by the decision under appeal. The board sees no justification for considering the present intervention inadmissible because it partly cannot achieve its objective. As the intervenor submitted reasons for both alternatives, there is no reason to decide on the question of which alternative is required under Article 105(2), first sentence, EPC at the present stage of the proceedings. In any case, the notice of intervention can be considered to fulfil the formal requirement of a reasoned statement under Article 105(2) EPC.

de la chose jugée. Contester le texte des revendications revient pour l'intervenant à former un recours contre la décision du 27 janvier 2000, lequel doit être considéré comme irrecevable. Il y a donc lieu d'examiner si l'intervention doit, par voie de conséquence, être considérée comme irrecevable dans son ensemble.

2.22 La Chambre, se fondant sur les décisions G 4/91 (supra) et G 1/94 (supra), ne voit aucune raison de déclarer une intervention irrecevable du seul fait qu'une partie seulement de la procédure d'opposition est encore en instance devant la Chambre. Il résulte toutefois de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision relative au libellé des revendications, telle qu'elle est expliquée ci-dessus et qui doit être respectée au stade actuel de la procédure, que le nouveau motif d'opposition soulevé par l'intervenant (sur la base de l'article 100b) CBE) est inopérant. Il ne peut en effet être utilisé pour déterminer l'étendue de l'adaptation de la description qui est jugée nécessaire dans la décision du 27 janvier 2000. En vertu de l'article 105(2) CBE, la déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée, à la suite de quoi l'intervention est assimilée à une opposition. L'exposé des motifs est donc une condition de recevabilité de l'intervention. Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la question qui se pose au regard de l'article 105(2) CBE est de savoir si l'exposé écrit des motifs doit toujours se référer à un motif d'opposition prévu à l'article 100a), b) ou c) CBE ou s'il suffit de présenter d'autres arguments sur les raisons pour lesquelles la décision attaquée est considérée comme incorrecte.

2.23 En l'espèce, l'intervenant a soulevé un motif d'opposition au titre des dispositions combinées des articles 100b) et 83 CBE et présenté des arguments à l'encontre de l'étendue de l'adaptation de la description admise dans la décision contestée. La Chambre ne voit aucune raison de considérer l'intervention comme irrecevable du fait qu'elle ne peut en partie pas atteindre son objectif. L'intervenant ayant exposé ses motifs pour les deux cas, il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'établir comment une intervention doit être motivée au regard de l'article 105(2), première phrase CBE. Par conséquent, l'intervention remplit en tout état de cause la condition de forme prévue à l'article 105(2) CBE, selon laquelle la déclaration d'intervention doit être motivée.

2.24 Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, daß der Beitritt zulässig ist. Da jedoch das Einspruchsbeschwerdeverfahren nur noch beschränkt anhängig ist, muß die Beteiligung der Beitretenden auf den Umfang des anhängigen Gegenstands beschränkt werden, d. h. auf die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patentansprüche, auf deren Grundlage die Kammer das Patent in ihrer Entscheidung vom 27. Januar 2000 aufrechterhalten hat. Eine erneute Überprüfung dieser Ansprüche im Lichte des neuen Einspruchsgrunds Artikel 100 b) EPÜ ist unzulässig, da die Beitretende an die rechtskräftige Entscheidung der Beschwerdekammer vom 27. Januar 2000 gebunden ist.

Änderungen in der Beschreibung

3.1 Wird ein Patent durch Änderung der Patentansprüche beschränkt, so muß die Beschreibungsanpassung so erfolgen, wie es die Rechtsklarheit gebietet (s. T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Nr. 2 der Entscheidungsgründe), d. h. dieser Beschränkung muß dadurch Rechnung getragen werden, daß alle Angaben beseitigt werden, die den eingeschränkten Patentgegenstand nicht mehr erläutern und für das Verständnis der Erfindung nicht erforderlich oder nützlich sind. Die Änderungen sollten sich jedoch auf das zur Vermeidung von Unstimmigkeiten zwischen Beschreibung und geänderten Ansprüchen erforderliche Minimum und auf die Streichung irrelevanter oder potentiell irreführender Passagen beschränken.

3.2 Wie in der Entscheidung vom 27. Januar 2000 ausgeführt (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe), wurde Anspruch 1 in der gewährten Fassung dadurch gebildet, daß in Anspruch 1 der erteilten Fassung neben den Merkmalen des erteilten Anspruchs 2 auch noch aufgenommen wurde, daß (i) sich das markierte spezifische Bindungsreagenz für den Analyten "in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszona" befindet, (ii) "der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz in einem hohlen Gehäuse ... untergebracht sind" und (iii) das Gehäuse (das Gerät im erteilten Anspruch) eine Beobachtungsvorrichtung umfaßt. Sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 2 in der erteilten Fassung bezogen sich auf "einen trockenen porösen Träger" und "den porösen Träger". Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sich die Bedeutung

2.24 Thus the board concludes that the intervention is admissible, but as the opposition/appeal proceedings are pending only to a limited extent, the intervener's involvement must be limited to the pending subject-matter, i.e. the adaptation of the description to the amended claims on the basis of which maintenance of the patent had been ordered by the board in the decision of 27 January 2000. Re-examination of these claims under the new ground for opposition, Article 100(b) EPC, is inadmissible because the intervener is bound by the res judicata effect of the board of appeal decision of 27 January 2000.

Amendments made to the description

3.1 When the scope of a patent has been limited by amendment of the claims, the adaptation of the description thereto must follow the dictates of legal certainty (see T 113/92 of 17 December 1992, point 2), i.e. the restriction has to be taken into account by deleting all statements which do not relate to the now more limited subject-matter of the patent and which are not necessary or useful for understanding the invention. However, amendments should be confined to the minimum necessary to avoid conflict between the description and the amended claims, and to the deletion of irrelevant or potentially misleading passages.

3.2 As stated in the decision of 27 January 2000 (see point 2 of the decision), claim 1 as allowed resulted from the introduction into claim 1 as granted of the features of granted claim 2 and the further stipulation (i) that the labelled specific binding reagent for the analyte is "in the dry state in a zone (12) upstream from the detection zone", (ii) that "the porous carrier and the labelled specific binding reagent are contained within a hollow casing", and (iii) that the casing (the device in the granted claim) incorporates means of observation. Both claims 1 and 2 as granted referred to "a dry porous carrier" and "the porous carrier". No change in the meaning of such expressions is seen to have been brought about by combining claims 1 and 2 and by introducing further features (i) to (iii). Claim 1 as allowed in the decision of 27 January 2000 does not state whether the porous

2.24 En conséquence, la Chambre conclut que l'intervention est recevable. Toutefois, étant donné que la procédure de recours sur opposition n'est que partiellement en instance, la participation de l'intervenant doit se limiter à la question en instance, à savoir à l'adaptation de la description aux revendications modifiées sur la base desquelles le brevet a été maintenu dans la décision du 27 janvier 2000. Ces revendications ne peuvent pas être réexaminées à la lumière du nouveau motif d'opposition soulevé au titre de l'article 100b) CBE, car l'intervenant est lié par l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision de la chambre de recours du 27 janvier 2000.

Modifications apportées à la description

3.1 Lorsque la portée d'un brevet a été limitée par suite de la modification des revendications, l'adaptation de la description doit répondre aux impératifs de la sécurité juridique (cf. décision T 113/92 du 17 décembre 1992, point 2 des motifs), à savoir qu'il y a lieu de tenir compte de la restriction en supprimant tous les passages qui ne concernent plus l'objet désormais limité du brevet et qui ne sont pas nécessaires ou utiles pour comprendre l'invention. Cependant, les modifications devraient être limitées au minimum nécessaire pour éviter toute contradiction entre la description et les revendications modifiées, et à la suppression des passages non pertinents ou susceptibles d'induire en erreur.

3.2 Ainsi qu'il a été expliqué dans la décision du 27 janvier 2000 (cf. point 2 des motifs de la décision), la revendication 1 telle qu'admise résulte de l'introduction dans la revendication 1 du brevet tel que délivré des caractéristiques de la revendication 2 du brevet tel que délivré et de l'adjonction des précisions suivantes : i) le réactif de liaison marqué spécifique à la substance à analyser est "à l'état sec dans une zone (12) en amont de la zone de détection", ii) "le support de réaction poreux et le réactif de liaison marqué spécifique sont contenus dans un boîtier creux" et iii) le boîtier (le dispositif dans la revendication du brevet tel que délivré) contient des moyens d'observation. Tant la revendication 1 que la revendication 2 du brevet tel que délivré portent sur "un support de réaction poreux et sec" et "le support de réaction poreux". Le regroupement des revendications 1

dieser Ausdrücke durch die Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 2 und die Einfügung der zusätzlichen Merkmale (i) bis (iii) geändert hat. Anspruch 1 in der mit der Entscheidung vom 27. Januar 2000 gewährten Fassung enthält keine Angaben darüber, ob der poröse Träger aus einem oder mehreren Teilen besteht. Er bezieht sich, wie auch schon die Ansprüche der erteilten Fassung, auf "einen" oder "den" porösen Träger, der:

– sich in einem hohlen Gehäuse befindet,

– direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses in Verbindung steht, so daß eine flüssige Testprobe darauf aufgebracht werden kann,

– das markierte Reagenz in einer ersten Zone und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone enthält, wobei die beiden Zonen so angeordnet sind, daß eine auf den Träger aufgebraute Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone eindringen kann.

Keines dieser Merkmale besagt, daß der poröse Träger zwingend einteilig ausgeführt sein muß. Aus der Beschreibung geht vielmehr hervor, daß der Träger in dem hohlen Gehäuse auch aus verschiedenen Teilen bestehen kann (z. B. aus einem porösen Teil, das mit einem über das Gehäuse hinausragenden Streifen oder Blatt aus porösem Material in Verbindung steht, s. Abb. 8 bis 10, Ausführungsformen 3 und 4), solange die Anordnung ein Eindringen der Flüssigkeit von einem Teil des porösen Trägers in den nächsten zuläßt. Der Wortlaut des Anspruchs 1 deckt solche unterschiedlichen Ausführungsformen ab. Damit besteht kein Grund, die diesbezüglichen Passagen der Beschreibung zu streichen.

3.3 Eine enge Auslegung des Schutzzumfangs der Ansprüche kann auch nicht aus den Entscheidungsgründen hergeleitet werden, in denen dem Anspruch erfinderischer Charakter zuerkannt wurde (s. Nr. 15 der Entscheidungsgründe), und zwar im wesentlichen mit folgender Begründung:

– Für den Fachmann war es nicht naheliegend, eines der in den Entgegenhaltungen (1), (2) oder (3) beschriebenen Testsysteme mit einem teilchenförmigen Direktmarkierungsstoff zu kombinieren, wie er in dem in Entgegenhaltung (6) offenbarten Assay verwendet wird, da alle

carrier is one piece or more than one piece. The claim refers, as the granted claims did, to "a" or "the" porous carrier, which:

– is contained within a hollow casing,

– communicates directly or indirectly with the exterior of the casing such that liquid test sample can be applied thereto,

– contains the labelled reagent in a first zone and the unlabelled reagent in a detection zone spatially distinct from the first zone, the two zones being arranged such that liquid sample applied to the carrier can permeate via the first zone into the detection zone.

None of these features indicates that the porous carrier must mandatorily be one piece. The description in fact shows that the carrier in the hollow casing can also comprise discrete portions (for example a porous portion extending out of the housing linked to the porous strip or sheet; see Figures 8 to 10, embodiments 3 and 4) as long as the arrangement allows permeation of the liquid to occur from one portion of the porous carrier to the next. The wording of claim 1 covers such variant embodiments. Thus there is no reason to cancel the passages referring to them from the description.

3.3 Nor can a restricted interpretation of the scope of the claim be inferred from the reasons for the decision whereby the claim was considered to involve an inventive step, these being essentially (see point 15 of the reasons) that:

– the skilled person would not have readily envisaged combining any of the test systems according to documents (1), (2) or (3) with a particulate direct label as used in the assay format according to document (6) because all said systems relied on the use of soluble labelled reagents

et 2 et l'introduction des caractéristiques supplémentaires i), ii) et iii) n'ont pas modifié le sens de ces expressions. La revendication 1 telle qu'admise dans la décision du 27 janvier 2000 ne précise pas si le support de réaction poreux est constitué d'une ou plusieurs pièces. A l'instar des revendications du brevet tel que délivré, cette revendication porte sur "un" ou "le" support de réaction poreux qui :

– se trouve dans un boîtier creux,

– communique directement ou indirectement avec l'extérieur du boîtier de telle sorte qu'on puisse appliquer un échantillon de test liquide sur ledit support,

– contient le réactif marqué dans une première zone et le réactif non marqué dans une zone de détection qui est spatialement distincte de la première zone, les deux zones étant disposées de telle sorte que l'échantillon de liquide appliqué sur le support de réaction poreux puisse pénétrer dans la zone de détection via la première zone.

Aucune de ces caractéristiques n'indique que le support de réaction poreux doit obligatoirement être constitué d'une seule pièce. Il ressort même de la description que le support contenu dans le boîtier creux peut également se composer de différentes parties (par exemple une partie poreuse s'étendant hors du boîtier qui est liée à une feuille ou une bande poreuse, cf. les figures 8 à 10 ainsi que les modes de réalisation 3 et 4), dès lors que la disposition permet au liquide de passer d'une partie à l'autre du support de réaction poreux. Le texte de la revendication 1 couvre de tels modes de réalisation. Il n'y a donc aucune raison de supprimer les passages de la description s'y rapportant.

3.3 Une interprétation restrictive de la portée de la revendication ne saurait davantage être déduite des motifs de la décision (cf. point 15 des motifs), selon lesquels la revendication est considérée comme impliquant une activité inventive essentiellement pour les raisons suivantes :

– il n'était pas évident pour l'homme du métier de combiner l'un des systèmes de test selon les documents (1), (2) ou (3) avec un marqueur direct particulaire tel qu'utilisé dans le système d'essai selon le document (6), étant donné que tous ces systèmes reposaient sur l'utilisation de réactifs

diese Systeme auf der Verwendung löslicher markierter Reagenzien beruhen, die in festen Trägern, auch in porösen festen Trägern, frei beweglich sein sollen.

– Ebensowenig hätte der Fachmann es in Betracht gezogen, das in Entgegenhaltung (6) beschriebene Assay nach dem Modell der Testsysteme in den Entgegenhaltungen (1), (2) und (3) abzuwandeln, z. B. indem er auf der unlöslichen Matrix eine erste Zone einrichtet, die das markierte Bindungsreagenz enthält und aus der die entstehenden Komplexe dann in eine räumlich getrennte Zone derselben Matrix wandern, wo sie mit Hilfe eines immobilisierten Bindungsreagenz nachgewiesen werden.

Aus den genannten Gründen wurde die Bereitstellung eines eigenständigen Testgeräts gemäß Anspruch 1 als erfinderisch erachtet, obwohl seine Bestandteile – einzeln oder in verschiedenen Kombinationen – bereits aus dem Stand der Technik bekannt waren. Dabei war es unerheblich, ob der poröse Träger in dem hohlen Gehäuse aus einem oder mehreren miteinander in Verbindung stehenden Teilen besteht. Die in der Entscheidung verwendeten Formulierungen "Stützmatrix" und "dieselbe Matrix" rechtfertigen daher keine enge Auslegung.

3.4 Gemäß Regel 27 b) EPÜ ist in der Beschreibung der bisherige Stand der Technik anzugeben, soweit er für das Verständnis der Erfindung als nützlich angesehen werden kann (s. auch T 450/97, ABI. EPA 1999, 67). Die als nächstliegender Stand der Technik anzusehende Entgegenhaltung (6) wird in der geänderten Beschreibung nunmehr entsprechend gewürdigt, und ihr wesentlicher Offenbarungsgehalt wurde nach Maßgabe der Entscheidung vom 27. Januar 2000 (Nr. 5 der Entscheidungsgründe) korrekt wiedergegeben. Mehr ist im EPÜ nicht verlangt.

3.5 Somit sind die von der Einspruchsabteilung zugelassenen Änderungen der Beschreibung – im Einklang mit den vorstehend unter Nummer 3.1 dargelegten Grundsätzen – als angemessene Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche anzusehen.

Anträge

4.1 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß die Hauptanträge der Beschwerdeführerinnen und der Beitretenden auf Widerruf des Patents als unbegründet zurückzuweisen sind.

expected to be freely mobile within solid supports, including particulate solid supports; and

– the skilled person would also not have readily contemplated modifying the assay format exemplified in document (6) according to the model offered by the test systems of documents (1), (2) and (3), eg by creating on the insoluble matrix a first zone containing the labelled binding reagent wherefrom the formed complex would have migrated to a spatially distinct zone of the same matrix for detection by use of an immobilised binding reagent.

For the stated reasons, an inventive step was seen in the provision of a self-containing test device according to claim 1 in spite of its constitutive elements being known, either individually or in some combinations, from the prior art. Whether the porous carrier within the hollow casing was made of one piece or discrete portions linked to each other was not relevant for arriving at this conclusion. Thus, no restrictive interpretation can be seen in the expressions "support membrane" and "same matrix" used in the decision.

3.4 Rule 27(b) EPC states that the description is to indicate the background art which can be regarded as useful for understanding the invention (see also T 450/97, OJ EPO 1999, 67). Document (6) which was considered the most relevant prior-art document is now acknowledged in the amended description, and the relevant part of its disclosure is correctly summarised along the lines of the decision of 27 January 2000 (see point 5). Nothing more is required under the EPC.

3.5 It follows that the amendments to the description as allowed by the opposition division are held – in accordance also with the principles stated in point 3.1 above – to constitute an adequate adaptation of the description to the amended claims.

Requests

4.1 It follows from the above that the main requests of the appellants and the intervener for revocation of the patent are to be refused as unfounded.

marqués solubles censés se déplacer librement à l'intérieur des supports solides, y compris dans des supports solides particuliers ; et

– l'homme du métier n'aurait pas non plus envisagé de modifier le système d'essai illustré en exemple dans le document (6) selon le modèle des systèmes de test figurant dans les documents (1), (2) et (3), en créant par exemple sur la matrice insoluble une première zone contenant le réactif de liaison marqué et à partir de laquelle le complexe en résultant aurait migré dans une zone spatialement distincte de la même matrice où il serait détecté au moyen d'un réactif de liaison immobilisé.

Pour toutes ces raisons, l'appareil de test autonome selon la revendication 1 a été considéré comme inventif, bien que les pièces constitutives de l'appareil, prises individuellement ou en combinaison, soient connues de l'état de la technique. Peu importe à cet égard que le support de réaction poreux contenu dans le boîtier creux soit constitué d'une ou plusieurs pièces liées entre elles. Les expressions "membrane de support" et "la même matrice" utilisées dans la décision ne justifient donc pas une interprétation restrictive.

3.4 La règle 27b) CBE dispose que la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention (cf. également décision T 450/97, JO OEB 1999, 67). Le document (6), qui était considéré comme l'état de la technique le plus proche, est désormais pris en compte dans la description modifiée, et la partie essentielle de la divulgation qu'il contient est correctement résumée conformément à la décision du 27 janvier 2000 (cf. point 5). La CBE n'exige rien de plus.

3.5 Il s'ensuit que les modifications de la description qui ont été admises par la division d'opposition représentent, conformément aux principes énoncés au point 3.1 supra, une adaptation adéquate de la description aux revendications modifiées.

Requêtes

4.1 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme non fondées les requêtes principales des requérants et de l'intervenant en révocation du brevet.

4.2 Die hilfsweise gestellten Anträge, die im Bescheid der Beschwerdekammer vom 12. März 2002 aufgeführten Rechtsfragen (s. vorstehend Nr. V) der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, sind ebenfalls zurückzuweisen. Die Entscheidung der Kammer steht in Einklang mit früheren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, insbesondere mit G 1/94 (s. o.) und G 4/91 (s. o.). Da die Beschwerdeführerinnen ihre Beschwerden nicht zurückgenommen haben, war die Frage, ob die Beitretende durch die Zahlung der Beschwerdegebühr eine selbständige Verfahrensstellung erlangt hat, nicht entscheidungserheblich. Im übrigen ergibt sich die Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfragen nach Ansicht der Kammer unmittelbar und zweifelsfrei aus dem EPÜ.

4.3 Schließlich folgt aus den Ausführungen unter Nummer 2 über die beschränkte Zulässigkeit des Beitritts, daß der Hilfsantrag der Beitretenden auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung des Verfahrens auf der Basis des neuen Einspruchsgrunds (Artikel 83 EPÜ) zurückzuweisen ist.

Rückzahlung von Gebühren

5. Die Beitretende hat in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich darauf verzichtet, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu stellen.

Die Rückzahlung einer Gebühr kann aber auch ohne Antrag angeordnet werden, wenn eine Gebühr niemals fällig wurde oder für deren Einbehalt keine Rechtsgrundlage bestand. Daß Beitretende gemäß Artikel 105 EPÜ eine Einspruchsgebühr zu entrichten haben, ist in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unbestritten. Die Frage, ob eine Partei, die dem Verfahren erst in der Beschwerdephase beiträgt, eine Beschwerdegebühr zahlen muß, wird in der Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Aufl. 2001, Kapitel VII D, Nummer 5.4.2). Zu klären ist, ob die Beitretende eine Beschwerdegebühr in gleicher Höhe wie die übrigen Einsprechenden zahlen muß, um Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 24. April 2001 einzulegen.

Der Sachantrag der Beitretenden war im vorliegenden Fall nicht nur auf ihre Beteiligung als Einsprechende oder auf das Einlegen einer

4.2 The auxiliary requests for referral to the Enlarged Board of questions of law formulated in the board of appeal communication of 12 March 2002 (see point V above) are also to be refused. The board's decision is in keeping with earlier EBA decisions, in particular G 1/94 (supra) and G 4/91 (supra). As the appellants have not withdrawn their appeals, the question whether the intervener has acquired an independent party status by paying the appeal fee is not material to the decision. Moreover, in the board's view, unequivocal answers to the questions of law raised are to be found directly in the EPC.

4.3 Lastly, the arguments in point 2 concerning the limited admissibility of the intervention indicate that the intervener's auxiliary request for the decision under appeal to be set aside and for the case to be remitted on the basis of the new ground for opposition (Article 83 EPC) must be refused.

Reimbursement of fees

5. At the oral proceedings the intervener expressly waived the filing of a request for reimbursement of the appeal fee.

A reimbursement order may however be considered, even without any such request, for a fee which never actually fell due or was not required by law. The requirement for an intervener to pay an opposition fee under Article 105 EPC is uncontested in the case law of the boards of appeal. As regards the payment of an appeal fee when a party intervenes only at the appeal stage, the case law contains different views (see Case Law of the Boards of Appeal, 4th edition, 2001, Section VII, D, item 5.4.2). This dispute concerns the payment of an appeal fee equivalent to the appeal fee paid by the other opponents to institute an appeal against the interlocutory decision of the opposition division dated 24 April 2001.

In the present case, as the intervener's substantive motion requested more than mere involvement as an opponent or an appeal against the

4.2 Il y a également lieu de rejeter les requêtes subsidiaires tendant à saisir la Grande Chambre de recours des questions de droit formulées dans la notification de la Chambre en date du 12 mars 2002 (cf. point V supra). La décision de la Chambre est conforme aux décisions antérieures de la Grande Chambre de recours, et en particulier aux décisions G 1/94 (supra) et G 4/91 (supra). Etant donné que les requérants n'ont pas retiré leurs recours, la question de savoir si l'intervenant a acquis la qualité de partie indépendamment des requérants en acquittant la taxe de recours est sans intérêt. Au demeurant, pour la Chambre, les réponses aux questions de droit soulevées découlent directement et sans ambiguïté de la CBE.

4.3 Enfin, il résulte des explications sur la recevabilité limitée de l'intervention (point 2 supra) qu'il y a également lieu de rejeter la requête subsidiaire de l'intervenant tendant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de l'affaire sur la base du nouveau motif d'opposition (article 83 CBE).

Remboursement des taxes

5. Lors de la procédure orale, l'intervenant a expressément renoncé à présenter une requête en remboursement de la taxe de recours.

Toutefois, le remboursement d'une taxe peut être ordonné même en l'absence d'une telle requête, lorsqu'une telle taxe n'était due à aucun moment et qu'elle est dépourvue de fondement juridique. L'obligation pour l'intervenant d'acquitter une taxe d'opposition en vertu de l'article 105 CBE est incontestée dans la jurisprudence des chambres de recours. En ce qui concerne en revanche la question de savoir si une partie qui intervient dans la procédure au stade du recours doit acquitter une taxe de recours, la jurisprudence est partagée (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours, 4^e édition, 2001, section VII, D, point 5.4.2). Il s'agit en effet de savoir si l'intervenant doit acquitter une taxe de recours du même montant que celle acquittée par les autres opposants pour former un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 24 avril 2001.

En l'espèce, la requête de l'intervenant non seulement tendait à participer à la procédure en qualité d'opposant ou à former un recours contre la

Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 24. April 2001 gerichtet, sondern enthielt darüber hinaus inhaltlich eine unzulässige Beschwerde gegen die Entscheidung vom 27. Januar 2000, so daß die Erhebung einer Beschwerdegebühr nach Artikel 108 Satz 2 EPÜ gerechtfertigt ist, ohne daß auf die Frage einer selbständigen Parteistellung der Beitretenden einzugehen ist.

Die Kammer hält daher im vorliegenden Fall eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen nicht für gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Anträge auf Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.
2. Die Beschwerden und der Beitritt werden zurückgewiesen.

interlocutory decision of the opposition division dated 24 April 2001 but included in substance an inadmissible appeal against the decision of 27 January 2000, the levying of an appeal fee under Article 108, second sentence, EPC is justified without the need to consider the issue of independent party status for the intervenor.

Hence in the present case the board sees no justification for reimbursing the appeal fee of its own motion.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The requests for referral of questions of law to the Enlarged Board of Appeal are refused.
2. The appeals and the intervention are dismissed.

décision intermédiaire de la division d'opposition du 24 avril 2001, mais comprenait également en substance un recours irrecevable contre la décision du 27 janvier 2000, si bien que le prélèvement d'une taxe de recours conformément à l'article 108, deuxième phrase CBE est justifié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intervenant a la qualité de partie indépendante.

La Chambre estime donc qu'il n'est pas justifié en l'espèce de rembourser la taxe de recours d'office.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Les requêtes en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.
2. Les recours et l'intervention sont rejetés.

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 11. November 2002
D 10/02
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: B. Schachenmann
Mitglieder: C. Holtz
H. Lichti

**Stichwort: Europäische
Eignungsprüfung**

VEP Art. 4, 7 und 8

VEP R. 4 Ausführungsbestimmungen

Leitzatz

Eines der grundlegenden Prinzipien eines fairen Verfahrens ist das Prinzip der Rechtssicherheit, d. h. die Möglichkeit der Parteien, im voraus die Grundregeln eines Verfahrens feststellen zu können. Die Bestellung eines dritten Prüfers ohne eine Grundlage in den VEP oder den Ausführungsbestimmungen ist als schwerwiegender Verfahrensfehler zu beurteilen.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat sich der europäischen Eignungsprüfung im Jahr 2001 zum ersten Mal unterzogen und dabei, gemäß Regel 4 Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, VEP, die folgenden Punktzahlen und Noten erzielt:

Aufgabe A: 44, Nicht bestanden,
Aufgabe B: 60, Bestanden,
Aufgabe C: 48, Nichtbestehen mit
Ausgleichsmöglichkeit, und

Aufgabe D: 60, Bestanden.

Mit Bescheid vom 27. September 2001 wurde dem Beschwerdeführer die Entscheidung der Prüfungskommission vom 19. September 2001 mitgeteilt, daß er die Eignungsprüfung nicht bestanden habe.

II. Am 5. November 2001 hat der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungskommission vom 19. September 2001 eingereicht und die Beschwerdegebühr überwiesen.

**Decision of the Disciplinary
Board of Appeal
dated 11 November 2002
D 10/02
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: B. Schachenmann
Members: C. Holtz
H. Lichti

**Headword: European qualifying
examination**

REE Articles 4, 7 and 8

REE Rule 4 Implementing provisions

Headnote

One of the fundamental principles of a fair procedure is legal certainty, ie the right of parties to a procedure to know its basic rules in advance. The appointment of a third examiner without any basis in the REE or its implementing provisions must be deemed a substantial procedural violation.

Summary of facts and submissions

I. The appellant sat the European qualifying examination for the first time in 2001, and in accordance with Rule 4 of the implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination (REE) was awarded the following marks and grades:

Paper A: 44, FAIL
Paper B: 60, PASS
Paper C: 48, COMPENSABLE FAIL
Paper D: 60, PASS

In a communication dated 27 September 2001 the appellant was notified of the Examination Board's decision of 19 September 2001 that he had failed the qualifying examination.

II. On 5 November 2001 the appellant filed a notice of appeal against the Examination Board's decision of 19 September 2001 and paid the appeal fee by bank transfer.

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire,
en date du 11 novembre 2002
D 10/02
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : B. Schachenmann
Membres : C. Holtz
H. Lichti

**Mot-clé : Examen européen de
qualification**

Art. 4, 7 et 8 REE

**Règle 4 des dispositions d'exécution
REE**

Sommaire

L'un des principes fondamentaux d'une procédure équitable est le principe de la sécurité juridique, c'est-à-dire la possibilité pour les parties de connaître à l'avance les règles de base de la procédure. La nomination d'un troisième examinateur, en l'absence de fondement dans le REE ou ses dispositions d'exécution, doit être considérée comme un vice substantiel de procédure.

I. Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant s'est présenté pour la première fois à l'examen européen de qualification en 2001 et a obtenu, conformément à la règle 4 des dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), les points et notes suivants :

Epreuve A : 44, ajourné,
Epreuve B : 60, admis,
Epreuve C : 48, ajourné avec possibilité de compensation,
et

Epreuve D : 60, admis.

La décision du jury d'examen du 19 septembre 2001, informant le requérant qu'il n'était pas reçu à l'examen de qualification, lui a été notifiée le 27 septembre 2001.

II. Le 5 novembre 2001, le requérant a formé un recours contre la décision du jury d'examen en date du 19 septembre 2001 et a acquitté la taxe de recours par virement.

- | | | |
|---|---|--|
| <p>III. Der Beschwerdeführer beantragt,</p> <ul style="list-style-type: none"> – die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die europäische Eignungsprüfung 2001 des Beschwerdeführers in ihrer Gesamtheit als bestanden zu erklären, – hilfsweise die Bewertung der Aufgabe A durch einen 4. Prüfer durchzuführen, – die Rückerstattung der Beschwerdegebühr sowie der für das Jahr 2002 bereits entrichteten Prüfungsgebühr. <p>IV. Auf Anfrage der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten hat die Prüfungskommission im Schriftsatz vom 8. Oktober 2002 folgendes vorgetragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Endnote einer Aufgabe ergebe sich nicht automatisch aus dem Durchschnitt der Noten der beiden Prüfer, sondern aus einer Diskussion unter den Prüfern. Die Teilergebnisse, im besonderen das Ergebnis in Aufgabe A "independent claims", könnten auch eine Rolle spielen. – Wenn die Prüfer sich nicht auf eine Bewertung einigen könnten, müsse der Ausschuß Schritte unternehmen, um diesen Konflikt zu lösen. Dies könne unter anderem dadurch geschehen, daß weitere Ausschußmitglieder die Prüfungsarbeit beurteilen. – Wenn ein dritter Prüfer bestellt sei, werde seine Punktevergabe immer berücksichtigt, egal ob besser oder schlechter als die der beiden ursprünglichen Prüfer. <p>V. Sowohl dem Präsidenten des EPA als auch dem Präsidenten des Instituts wurde die Gelegenheit gegeben, sich über die Beschwerde zu äußern.</p> <p>VI. Am 11. November 2002 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten statt, bei welcher sowohl der Beschwerdeführer als auch ein Vertreter des Präsidenten des EPA anwesend waren.</p> <p>VII. Die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers kann wie folgt zusammengefaßt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für seine Leistungen in der Aufgabe A haben die zwei ursprünglichen Prüfer 44 bzw. 45 Punkte vergeben. Daraufhin sei ein dritter Prüfer hinzugekommen, der 43 Punkte vergeben hat. Dies habe zur Folge gehabt, daß der Beschwerdeführer als nicht bestanden erklärt wurde. | <p>III. The appellant requests</p> <ul style="list-style-type: none"> – that the impugned decision be set aside and the appellant declared to have passed the 2001 European qualifying examination as a whole, – auxiliarily that Paper A be marked by a fourth examiner, – that the appeal fee and the enrolment fee already paid for 2002 be reimbursed. <p>IV. At the request of the Disciplinary Board of Appeal the Examination Board by letter of 8 October 2002 stated the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> – The final mark for a paper was not simply the average of the marks awarded by the two examiners, but was the result of a discussion between the examiners. Marks for individual sections, especially for "independent claims" in Paper A, could also be a factor. – Where examiners were unable to agree on the marking, the committee had to take action to resolve the conflict. That might for example involve other committee members marking the paper. – If a third examiner was appointed, the mark he or she awarded was always taken into account, regardless of whether it was better or worse than that awarded by the two original examiners. <p>V. Both the President of the EPO and the <i>epi</i> President were invited to comment on the appeal.</p> <p>VI. On 11 November 2002 oral proceedings took place before the Disciplinary Board of Appeal, with both the appellant and a representative of the President of the EPO in attendance.</p> <p>VII. The appellant's statement of grounds may be summarised as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> – The two original examiners had awarded him 44 and 45 marks for Paper A. They had then been joined by a third examiner, who had awarded him 43 marks. As a result he had been awarded a FAIL. With 45 marks he would have got a COMPENSABLE FAIL, and under Rule 5 of the | <p>III. Le requérant demande</p> <ul style="list-style-type: none"> – que la décision entreprise soit annulée et qu'il soit déclaré reçu à l'ensemble de l'examen européen de qualification 2001, – à titre subsidiaire, qu'il soit à nouveau procédé à la notation de l'épreuve A par un quatrième examinateur, – le remboursement de la taxe de recours et des droits d'examen déjà acquittés pour la session 2002. <p>IV. A la demande de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le jury d'examen a déclaré, dans son mémoire du 8 octobre 2002,</p> <ul style="list-style-type: none"> – que la note finale d'une épreuve ne découle pas automatiquement de la moyenne des notes attribuées par les deux examinateurs, mais d'une discussion qui se déroule entre eux. Les résultats partiels, en particulier le résultat à l'épreuve A "revendications indépendantes", peuvent aussi jouer un rôle. – Lorsque les examinateurs ne peuvent s'accorder sur une note, la commission doit prendre des mesures pour régler ce conflit. Ceci peut, entre autres, impliquer que d'autres membres de la commission notent la copie d'examen. – Lorsqu'un troisième examinateur est nommé, il est toujours tenu compte de son appréciation, que celle-ci soit meilleure ou moins bonne que celles des deux examinateurs d'origine. <p>V. Le Président de l'OEB ainsi que le Président de l'Institut des mandataires agréés ont eu la possibilité de faire des observations sur le recours.</p> <p>VI. Le 11 novembre 2002, une procédure orale s'est déroulée devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, au cours de laquelle le requérant et un représentant du Président de l'OEB étaient présents.</p> <p>VII. Le mémoire du requérant exposant les motifs du recours peut se résumer comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Concernant ses prestations à l'épreuve A, les deux examinateurs d'origine ont attribué respectivement 44 et 45 points. A la suite de quoi est intervenu un troisième examinateur, qui a attribué 43 points. Le requérant a alors été déclaré ajourné. S'il avait obtenu 45 points, il aurait eu une |
|---|---|--|

Hätte er 45 Punkte bekommen, hätte er eine Ausgleichsmöglichkeit gehabt und wäre gemäß Regel 5 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP 1994 bestanden zu erklären, da er sämtliche weiteren Bedingungen dieser Regel erfüllt habe.

– Es gebe keine Rechtsgrundlage, einen dritten Prüfer zu bestellen. Artikel 8 b) VEP spreche nur von einer Bewertung durch zwei Ausschußmitglieder. Wenn es für notwendig gehalten werde, weitere Prüfer zu bestellen, sollten gleich zwei weitere Prüfer die Aufgabe bewerten, wie im Bewertungsformular durch die Anwesenheit von vier Spalten angedeutet sei. Dem Formular sei auch zu entnehmen, daß die zwei weiteren Prüfer gleichzeitig zu bestellen seien, was die alleinige Bestellung eines dritten Prüfers ausschließe.

– Die Maßnahme, einen dritten Prüfer zu bestellen, stelle mangels Rechtsgrundlage einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar. Der Beschwerdeführer sei somit als bestanden zu erklären, da sich aus der Beurteilung der zwei ursprünglichen Prüfer ein Mittelwert von 44,5 Punkte ergebe, was mit üblicher Rundung zu 45 Punkten führen müsse.

– Sollte die Beschwerdekammer nicht in der Lage sein, ihn als bestanden zu erklären, habe der Beschwerdeführer ein Recht darauf, seine Aufgabe von zwei weiteren Prüfern bewertet zu bekommen.

– Sein Antrag auf Rückerstattung einer Prüfungsgebühr stützt sich darauf, daß er, hätte er schon im Jahr 2001 bestanden, als zugelassener Vertreter bessere Verdienstmöglichkeiten gehabt hätte.

VIII. Der Vertreter des Präsidenten hat in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes vorgetragen:

– Es gebe insgesamt drei Prüfungsausschüsse gemäß Artikel 4 VEP, einer für die Aufgaben A und B, und je einer für die Aufgaben C und D. Für die Fachrichtungen Chemie bzw. Elektronik/Mechanik würden alternative Prüfungsaufgaben A und B gestellt. Entsprechend gebe es zwei Unterausschüsse für die Aufgaben A und B, die dieselben Funktionen wie Prüfungsausschüsse ausüben. Jeder Ausschuß umfasse mindestens 30 Mitglieder. Ein Ausschuß müsse die Bedingungen der Ausgewogen-

implementing provisions to REE 1994 he would have had to be declared to have passed the examination, as he had satisfied all the other conditions of that rule.

– There was no legal basis for appointing a third examiner. Article 8(b) REE referred only to a marking by two committee members. If it was considered necessary to appoint further examiners, the paper should be marked by *two* additional examiners, as suggested by the presence of four columns on the marking sheet. It was also apparent from the sheet that the two extra examiners had to be appointed at the same time, which ruled out merely appointing a third examiner.

– Lacking any legal basis, the act of appointing a third examiner constituted a substantial procedural violation. Hence he had to be declared to have passed, as the marks of the two original examiners averaged 44.5, which would have to be rounded up in the usual way to 45.

– If the Disciplinary Board were unable to declare him to have passed, he was entitled to have his paper marked by two further examiners.

– The basis for his request for reimbursement of an enrolment fee was that if he had already passed in 2001 he would have had greater earnings potential as a professional representative.

VIII. At the oral proceedings the President's representative essentially argued as follows:

– In all, there were three Article 4 REE examination committees, one for Papers A and B together and one each for Papers C and D. For chemistry and electronics/mechanics there were alternative Papers A and B. Accordingly there were two subcommittees for Papers A and B, performing the same functions as examination committees. Each committee had at least 30 members. Committees had to satisfy the Article 4 REE requirement for equal numbers of EPO employees and *epi* members,

possibilité de compensation et aurait été déclaré admis, conformément à la règle 5 des dispositions d'exécution du REE de 1994, puisqu'il remplissait l'ensemble des autres conditions énoncées à cette règle.

– La nomination d'un troisième examinateur n'a aucun fondement juridique. L'article 8 b) REE dispose uniquement que les copies sont notées par deux membres de la commission. S'il l'on juge nécessaire de nommer d'autres examinateurs, il convient alors de faire corriger la copie par deux autres examinateurs, comme cela est suggéré par la présence de quatre colonnes dans le formulaire de notation. Il ressort aussi du formulaire que les deux autres examinateurs devraient être nommés simultanément, ce qui exclue la seule nomination d'un troisième examinateur.

– La mesure consistant à nommer un troisième examinateur constitue un vice substantiel de procédure en l'absence de base juridique correspondante. Le requérant doit donc être déclaré admis, puisqu'une moyenne arithmétique de 44,5 points résulte de la notation des deux examinateurs d'origine, ce qui conduit nécessairement à 45 points après avoir arrondi les chiffres selon les règles en usage.

– Si la chambre de recours n'est pas en mesure de le déclarer admis, le requérant est en droit d'obtenir que sa copie soit corrigée par deux autres examinateurs.

– A l'appui de sa demande de remboursement des droits d'examen, le requérant fait valoir que, s'il avait été reçu en 2001, les revenus qu'il aurait pu retirer de ses activités en tant que mandataire agréé auraient été plus élevés.

VIII. Au cours de la procédure orale, le représentant du Président a, pour l'essentiel, avancé les arguments suivants :

– Conformément à l'article 4 REE, il existe en tout trois commissions d'examen, une pour les épreuves A et B, et une pour chacune des épreuves C et D. Pour les spécialités techniques Chimie et Electricité/Mécanique, il est prévu des épreuves A et B au choix. Aussi existe-t-il deux sous-commissions pour les épreuves A et B, qui exercent les mêmes fonctions que les commissions d'examen. Chaque commission compte au moins 30 membres et doit être constituée de façon paritaire d'agents de

heit zwischen EPA-Bediensteten und *epi*-Mitgliedern des Artikel 4 VEP erfüllen. Im Gegensatz dazu könnten die zwei oder mehreren Prüfer einer Prüfungsarbeit ausschließlich EPA-Bedienstete oder *epi*-Mitglieder sein.

– Es treffe zu, daß weder die VEP noch die Ausführungsbestimmungen eine Regelung für das Hinzuziehen weiterer Prüfer neben den gemäß Artikel 8 b) VEP vorgeschriebenen zwei Prüfern enthalte. Es bestehe aber im Rahmen von Artikel 7 VEP ein bestimmter Ermessensspielraum für die Prüfungskommission. Dies gelte für die gesamte Durchführung der Eignungsprüfung, was auch die Kompetenz umfasse, die Entscheidung zu treffen, einen dritten Prüfer in Grenzfällen zu bestellen oder andere Maßnahmen zu ergreifen.

– Die Punktzahl 45 führe nicht zwangsläufig zu der Note "Nicht-bestehen mit Ausgleichsmöglichkeit" nach Regel 5 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP. Der Prüfungsausschuß könne auf Grund der "Kann"-Vorschrift in Regel 4 (4) der Ausführungsbestimmungen auch in dieser Situation die Note "Nicht bestanden" der Prüfungskommission vorschlagen.

– Die Prüfungskommission sei nicht an den Vorschlag oder die Punktevergabe des Prüfungsausschusses gebunden. Wie schon von der Prüfungskommission auf Anfrage der Kammer beantwortet, habe im vorliegenden Fall offensichtlich das Ergebnis im Teilabschnitt "Independent claims" zum Endergebnis "Nicht bestanden" geführt. Der Grund der Entscheidung, einen dritten Prüfer zu bestellen, sei wahrscheinlich auch auf diesen Teilabschnitt zurückzuführen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Prüfungskommission hat, insofern von Bedeutung für die vorliegende Entscheidung, die folgenden Befugnisse gemäß Artikel 7 VEP:

Sie führt die Eignungsprüfung durch und gibt dabei den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse die erforderlichen Anweisungen, prüft die Entwürfe der Prüfungsaufgaben und legt deren Fassung fest (Artikel 7 (1) VEP). Weiter nimmt sie bei der Bewertung der Leistungen der Bewerber die Notenvorschläge der Prüfungsausschüsse zur Kenntnis, benotet jede Arbeit und entscheidet darüber, ob der Bewerber bestanden hat oder nicht (Artikel 7 (3) VEP). Schließlich

but the two or more examiners marking a paper could all be from the EPO only or from the *epi* only.

– It was true that neither the REE nor its implementing provisions said anything about calling in further examiners beyond the two prescribed by Article 8(b) REE; but Article 7 REE allowed the Examination Board to exercise a certain amount of discretion. That applied to the entire conduct of the qualifying examination, and included the power to decide to appoint a third examiner in borderline cases or to take further actions.

– A mark of 45 did not automatically mean a grade of COMPENSABLE FAIL under Rule 5 of the REE implementing provisions. In the light of the discretionary provision in Rule 4(4) ("can be considered"), the examination committee could even then propose a grading of FAIL to the Examination Board.

– The Examination Board was not bound by the examination committee's proposal or award of marks. As the Examination Board had already replied when questioned by the Disciplinary Board of Appeal, in the present case it was evidently the result for the "Independent claims" section that had led to the award of the FAIL grade; and that section had probably also been the reason for the decision to appoint a third examiner.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. As far as is relevant to the present decision, under Article 7 REE the Examination Board has the following powers:

It conducts the qualifying examination, giving the members of the examination committees the necessary instructions, examining the drafts of the examination papers and making the final selection of the texts (Article 7(1) REE). Further, when the candidates' papers have been marked, it takes note of the grades proposed to it by the examination committees, determines the grades for each paper and decides whether a candidate has passed or failed

l'OEB et de membres de l'*epi*, conformément à l'article 4 REE. A l'inverse, les deux examinateurs (ou plus) chargés de corriger une épreuve peuvent être uniquement des fonctionnaires de l'OEB ou uniquement des membres de l'*epi*.

– Il est exact que ni le REE ni ses dispositions d'exécution ne prévoient de réglementation concernant la nomination d'autres examinateurs en plus des deux examinateurs prévus par l'article 8 b) REE. Toutefois, l'article 7 REE confère au jury d'examen une certaine marge d'appréciation. Ceci s'applique au déroulement de l'examen de qualification dans son ensemble, ce qui inclut également le pouvoir de prendre la décision de nommer un troisième examinateur dans des cas limites ou de prendre toute autre mesure.

– La somme de 45 points ne conduit pas obligatoirement à la note "ajourné avec possibilité de compensation" conformément à la règle 5 des dispositions d'exécution du REE. En vertu de la règle 4(4) de ces dispositions, qui lui accorde un pouvoir d'appréciation, la commission d'examen peut proposer au jury d'examen la note "ajourné" même dans cette situation.

– Le jury d'examen n'est pas lié par la proposition de la commission d'examen ou par les points qu'elle a attribués. Comme l'a déjà indiqué le jury d'examen à la demande de la Chambre, il est évident que, dans le cas présent, c'est le résultat obtenu pour la partie "revendications indépendantes" qui a conduit au résultat final "ajourné". Le motif de la décision de nommer un troisième examinateur se trouve probablement dans cette partie.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. L'article 7 REE prévoit que le jury d'examen accomplit les tâches suivantes, dans la mesure où elles sont pertinentes pour la présente décision :

Il conduit l'examen de qualification en donnant aux membres des commissions d'examen les instructions nécessaires, en examinant les projets des épreuves d'examen et en arrêtant définitivement les textes (article 7(1) REE). En outre, dans le cadre de la notation des copies des candidats, le jury prend connaissance des notes que lui proposent les commissions d'examen, fixe la note attribuée pour chaque épreuve et décide de l'admission ou de l'ajournement des

hat sie auch die Kompetenz, Ausführungsbestimmungen zu den VEP zu erlassen (Artikel 7 (6) VEP).

Gemäß Artikel 8 b) VEP haben die Prüfungsausschüsse die Aufgabe, die Prüfungsarbeiten zu bewerten, wobei jede Arbeit gesondert von zwei Ausschußmitgliedern (den sogenannten Prüfern) bewertet wird. Die Ausschüsse haben sodann auch die Arbeiten mit Notenvorschlägen an die Kommission zu übermitteln (Artikel 8 c) VEP).

3. Diese Befugnisse deuten darauf hin, daß der Prüfungskommission in der Tat ein Ermessensspielraum für die gesamte Durchführung der Prüfung gewährt wird, was auch die Kompetenz umfaßt, weitere Maßnahmen zu ergreifen.

4. Dies bedeutet aber nicht, daß der Prüfungskommission jede Verfügung ohne entsprechende rechtliche Grundlage freisteht, insbesondere nicht, weil der Prüfungskommission die ausdrückliche Kompetenz zukommt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

5. Eines der grundlegenden Prinzipien eines fairen Verfahrens ist das Prinzip der Rechtssicherheit, d. h. die Möglichkeit der Parteien, im voraus die Grundregeln eines Verfahrens feststellen zu können. Gemäß Artikel 8 b) VEP soll das Ergebnis jeder Arbeit von zwei Prüfern gesondert bewertet werden. Weder die VEP noch die Ausführungsbestimmungen dazu enthalten eine Regelung über das Verfahren in den Ausnahmefällen, wo ein Ausschuß nicht in der Lage ist, sich über die Bewertung zu einigen. Auch ein Beizug weiterer Prüfer ist in den VEP oder den Ausführungsbestimmungen nicht vorgesehen. Gerade in diesen Fällen wäre aber eine Regelung notwendig, damit ein Bewerber sich vergewissern kann, daß seine Arbeit nicht willkürlich bewertet oder das Verfahren von irrelevanten Umständen beeinflusst wurde.

6. Somit ist die Bestellung eines dritten Prüfers ohne eine Grundlage in den VEP oder deren Ausführungsbestimmungen als ein schwerwiegender Verfahrensfehler zu beurteilen. Bei der Maßnahme, einen dritten Prüfer zu bestellen, ist diesem als Mitglied des Ausschusses bereits mit seiner Bestellung bewußt, daß es bei der Bewertung Probleme gab, was ihn an sich schon beeinflussen könnte. Dies umso mehr, wenn er von der Bewertung der zwei ersten Prüfer Kenntnis hat. Dies ist ein weiterer Grund, warum diese Maß-

(Article 7(3) REE). Lastly it also has the power to draw up implementing provisions to the REE (Article 7(6) REE).

Under Article 8(b) REE, the examination committees are responsible for marking the answers to the examination papers, each answer being marked separately by two committee members (the "examiners"). The committees are then also responsible for submitting the answers to the Board with proposals for the grades to be awarded (Article 8(c) REE).

3. These powers indicate that the Examination Board is indeed granted discretion over the entire conduct of the examination, including the power to take further actions.

4. However, this does not mean that the Examination Board is free to make any arrangement without a basis in law, particularly since it expressly has the power to draw up implementing provisions.

5. One of the fundamental principles of a fair procedure is legal certainty, i.e. the right of parties to a procedure to know its ground rules in advance. Under Article 8(b) REE the answer to each paper must be marked separately by two examiners. Neither the REE nor its implementing provisions regulate the procedure to follow in the exceptional cases where a committee is unable to agree on the marking. Nor do they provide for calling in an additional examiner. Yet those are the very cases in which an express provision would be needed for a candidate to satisfy himself that his paper has not been marked arbitrarily or the procedure influenced by irrelevant circumstances.

6. Hence the appointment of a third examiner without any basis in the REE or its implementing provisions must be deemed a substantial procedural violation. When a third examiner is appointed, as a committee member he is already aware that there have been problems with the marking, and that alone might influence him, and all the more so if he knows what marks the first two examiners have given. This is a further reason why such action must be deemed in breach of fundamental principles of fair procedure.

candidats (article 7(3) REE). Enfin, le jury a compétence pour arrêter les dispositions d'exécution du REE (article 7(6) REE).

Les commissions d'examen sont chargées, en vertu de l'article 8 b) REE, de noter les copies, chaque copie étant corrigée séparément par deux membres de la commission (appelés examinateurs). Ensuite, les commissions présentent au jury lesdites copies en proposant des notes (article 8 c) REE).

3. Les tâches susmentionnées tendent à démontrer que le jury a effectivement un pouvoir d'appréciation pour l'ensemble de la conduite de l'examen, ce qui inclut le pouvoir de prendre d'autres mesures.

4. Toutefois, cela ne signifie pas que le jury d'examen puisse prendre librement n'importe quelle disposition sans base juridique correspondante, compte tenu, en particulier, de ce que le jury d'examen a expressément le pouvoir d'arrêter des dispositions d'exécution.

5. L'un des principes fondamentaux d'une procédure équitable est le principe de la sécurité juridique, c'est-à-dire la possibilité pour les parties de connaître à l'avance les règles de base d'une procédure. Conformément à l'article 8 b) REE, chaque copie doit être corrigée séparément par deux examinateurs. Ni le REE, ni ses dispositions d'exécution ne comportent de réglementation sur la procédure à suivre dans les cas exceptionnels où une commission n'est pas en mesure de s'accorder sur la notation. De même, l'adjonction d'autres examinateurs n'est pas prévue dans le REE ou ses dispositions d'exécution. Or, une réglementation serait nécessaire précisément dans ces cas-là, afin que le candidat puisse être sûr que sa copie ne sera pas corrigée de façon arbitraire ou que la procédure ne sera pas influencée par des circonstances non pertinentes.

6. Il s'ensuit que la nomination d'un troisième examinateur en l'absence de fondement dans le REE ou ses dispositions d'exécution doit être considérée comme un vice substantiel de procédure. Lorsqu'un troisième examinateur est nommé, celui-ci, en tant que membre de la commission, sait dès sa nomination qu'il y a eu des problèmes de notation, ce qui pourrait suffire à l'influencer. C'est le cas, a fortiori, lorsqu'il a connaissance des notes attribuées par les deux premiers examinateurs. Ceci constitue un motif supplémentaire pour lequel

nahme als ein Verstoß gegen Grundprinzipien eines fairen Verfahrens zu beurteilen ist.

7. Innerhalb der gegenwärtig anzuwendenden Bestimmungen wäre es z. B. denkbar, daß der Ausschuß, um das Bewertungsverfahren nicht allzu umständlich und zeitaufwendig zu machen, zuerst die Bewertung des ersten der beiden Prüfer als Ausgangspunkt für die Diskussion verwendet und, sofern sich der Ausschuß über Punktzahl und Vorschlag zur Notenvergabe nicht einigen kann, die Bewertung des zweiten Prüfers bezieht. Dieser zweite Prüfer dürfte dann im Ausschuß bei der erstmaligen Diskussion mit dem ersten Prüfer nicht mitgewirkt haben.

Damit würde sowohl ein dritter Prüfer wie auch der Vorwurf vermieden, daß der zweite Prüfer schon von der vorhergehenden Diskussion beeinflusst war.

8. Es erscheint der Kammer nicht erforderlich, Artikel 8 VEP für ein solches, vereinfachtes, aber voraussehbares Verfahren zu ändern. Dies wäre jedoch der Fall, wenn weiterhin mehr als die zwei vorgesehenen Prüfer bestellt werden sollten. Es ist jedenfalls nicht ausreichend, daß das Hinzuziehen von zwei weiteren Prüfern bloß im Bewertungsformular angedeutet wird, solange die näheren Bedingungen und Verfahrensregeln dafür fehlen.

9. Damit ein Bewerber feststellen kann, daß die Bestellung eines dritten Prüfers nicht willkürlich erfolgt ist, müßte eine solche Regelung sowohl die Bedingungen für dessen Bestellung, als auch die Bedeutung der Bewertung dieses Prüfers für die Gesamtprüfung enthalten.

10. Dem Antrag des Beschwerdeführers auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ist somit stattzugeben. Andererseits kann die Kammer dem Hauptantrag aus folgenden Gründen nicht stattgeben: Der schwerwiegende Verfahrensfehler ist nicht so beschaffen, daß er unmittelbar korrigierbar wäre, da es sich nicht um einen Rechenfehler oder dergleichen handelt. Es ist nämlich weder ersichtlich, daß einer der beiden ursprünglichen Prüfer, noch daß der dritte Prüfer einen so offensichtlichen Fehler begangen hat, daß dieser ohne Wiedereröffnung des Bewertungsverfahrens festgestellt werden könnte.

11. Die Kammer verweist deshalb die Angelegenheit zur erneuten Bewer-

7. Under the currently applicable provisions, in order not to make the marking procedure too complicated and time-consuming, it would for example be conceivable for the committee first to use the marking of the first of the two examiners as the basis for its discussions and then to refer to the second examiner's marking if it fails to agree on a mark and a proposed grade. In that case the second examiner should not have sat on the committee when it first discussed the matter with the first examiner.

This would avoid both a third examiner and the objection that the second examiner had already been influenced by the preceding discussion.

8. Amending Article 8 REE to accommodate such a simplified but predictable procedure does not seem necessary to the Disciplinary Board of Appeal; but an amendment *would* be necessary to accommodate the appointment of more than the two prescribed examiners. In any case it is not sufficient that recourse to two further examiners is merely suggested on the marking form so long as more specific conditions and rules of procedure for doing so are absent.

9. To enable a candidate to establish that a third examiner has not been appointed arbitrarily, any such provision would have to define both the conditions for the examiner's appointment and the significance of his marking in terms of the examination as a whole.

10. Thus the appellant's request that the impugned decision be set aside must be allowed. However, the Board cannot allow the main request, because the nature of the substantial procedural violation is not such that it is directly correctable, not being due to a miscalculation or a similar error. It is not clear that either one of the two original examiners or the third examiner has made an error so obvious that it could be identified without re-opening the marking procedure.

11. Hence the Disciplinary Board of Appeal refers the matter back to the

cette mesure doit être considérée comme violant les principes fondamentaux d'une procédure équitable.

7. Dans le cadre des dispositions en vigueur et pour ne pas trop alourdir et ralentir la procédure de notation, on pourrait, par exemple, envisager que la commission retienne d'abord la note attribuée par le premier des deux examinateurs comme point de départ de la discussion et, dans la mesure où elle ne parviendrait pas à s'accorder sur le total des points et sur la proposition de notation, qu'elle considère la note du second examinateur. Ce dernier ne devrait donc pas avoir participé à la discussion initiale avec le premier examinateur.

On pourrait ainsi éviter à la fois la nomination d'un troisième examinateur et le reproche selon lequel le second examinateur est d'ores et déjà influencé par la discussion préalable.

8. La Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 8 REE en vue d'une telle procédure simplifiée et, somme toute, prévisible. Par contre, cela serait le cas s'il fallait nommer plus d'examineurs que les deux examinateurs prévus. En tout état de cause, le fait que l'adjonction de deux autres examinateurs soit simplement suggérée dans le formulaire de notation n'est pas un critère suffisant, tant qu'il n'existe pas de conditions et de règles de procédure spécifiques à cet effet.

9. Pour qu'un candidat puisse être certain que la nomination d'un troisième examinateur n'a pas eu lieu de façon arbitraire, une telle réglementation devrait nécessairement spécifier les conditions de sa nomination, ainsi que l'importance que revêt la notation attribuée par cet examinateur pour l'ensemble de l'examen.

10. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du requérant d'annuler la décision entreprise. Toutefois, la Chambre ne peut faire droit à la requête principale, et ce pour les raisons suivantes : le vice substantiel de procédure n'est pas de nature à pouvoir être corrigé immédiatement, car il ne s'agit pas d'une erreur de calcul ou d'une autre erreur similaire. En effet, il n'apparaît pas que l'un des deux premiers examinateurs ou que le troisième examinateur ait commis une erreur évidente que l'on pourrait identifier sans réouvrir la procédure de notation.

11. C'est pourquoi la Chambre renvoie l'affaire au jury d'examen afin

tung der Aufgabe A an die Prüfungskommission zurück. Dabei ist sich die Kammer bewußt, daß der Beschwerdeführer die Eignungsprüfung im Jahr 2002 bestanden hat, so daß eine solche Neubewertung als gegenstandslos erscheinen könnte. Es ist aber aus der Sicht des Beschwerdeführers nicht ohne Bedeutung, im welchen Jahr er als zugelassener Vertreter in die Liste des EPA hätte aufgenommen werden können.

12. Bei der Neubewertung hat die Prüfungskommission davon abzu-sehen, daß und wie der dritte Prüfer die Aufgabe A bewertet hat. Weiter erscheint es aus dem Prinzip der Unbefangenheit der Mitglieder eines entscheidenden Gremiums notwendig, daß er gegebenenfalls nicht als Mitglied des Ausschusses bei der Diskussion und Entscheidung über den endgültigen Notenvorschlag an die Prüfungskommission gemäß Artikel 8 c) VEP teilnimmt.

13. Dem Antrag auf Rückerstattung einer Prüfungsgebühr kann wegen mangelnder Rechtsgrundlage nicht stattgegeben werden. Aufgrund der Zurückverweisung zur erneuten Bewertung entspricht jedoch der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

14. Weil die Angelegenheit zurückverwiesen wird, braucht die Kammer den Hilfsantrag nicht zu prüfen. Allerdings würden die angegebenen Gründe und die Schlußfolgerung der Kammer, wie oben dargestellt, auch für einen vierten Prüfer gelten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Feststellung, daß der Beschwerdeführer die europäische Eignungsprüfung 2001 bestanden hat, wird zurückgewiesen.
3. Die Angelegenheit wird an die Prüfungskommission mit der Auflage zurückverwiesen, eine Entscheidung gemäß Artikel 7 (3) VEP, auf der Grundlage der Bewertung der zwei ursprünglichen Prüfer für die Aufgabe A 2001, zu treffen.
4. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.
5. Der Antrag auf Rückerstattung einer Prüfungsgebühr wird zurückgewiesen.

Examination Board for review of the grade for Paper A. In doing so it is aware that the appellant has passed the 2002 qualifying examination, so that such a review might seem redundant. Yet from the appellant's viewpoint the year in which he could have been added to the EPO's list of professional representatives is not irrelevant.

12. In having the grade for Paper A reviewed, the Examination Board must disregard the fact that the third examiner has marked it, and how. Furthermore, in view of the principle of the impartiality of the members of a decision-making body it seems necessary that the third examiner should not be a member of the committee convened to discuss and decide on the final grade to be proposed to the Examination Board under Article 8(c) REE.

13. The request for reimbursement of an enrolment fee cannot be allowed, for want of a basis in law. However, since the paper has been referred back for review, the request for reimbursement of the appeal fee is equitable.

14. As the matter is being referred back to the Examination Board, the Disciplinary Board of Appeal does not need to consider the auxiliary request. However, the reasons and conclusions it has given above would also apply to a fourth examiner.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The request that the appellant be declared to have passed the 2001 European qualifying examination is rejected.
3. The case is referred back to the Examination Board with the instruction to take a decision pursuant to Article 7(3) REE on the basis of the marking of the two original examiners for Paper A 2001.
4. The appeal fee is reimbursed.
5. The request for reimbursement of an enrolment fee is rejected.

qu'il procède à nouveau à la notation de l'épreuve A. Ce faisant, la Chambre est consciente de ce que le requérant a été admis à l'examen de qualification 2002, de sorte qu'il pourrait paraître sans objet de réviser la notation. Cependant, du point de vue du requérant, il n'est pas dénué d'importance d'établir en quelle année il aurait pu être inscrit sur la liste des mandataires agréés près l'OEB.

12. Lors de la révision de la notation, le jury d'examen fera abstraction du fait que le troisième examinateur a noté l'épreuve A et de la note elle-même. En outre, il apparaît nécessaire que ce dernier, en vertu du principe de neutralité des membres d'un organe de décision, ne participe pas en tant que membre de la commission à la discussion et à la décision sur la proposition définitive de notation, qui doit être adressée au jury d'examen conformément à l'article 8 c) REE.

13. En l'absence de base juridique correspondante, il ne peut être fait droit à la requête en remboursement des droits d'examen. Par contre, le remboursement demandé de la taxe de recours est équitable puisque l'affaire est renvoyée pour révision de la notation.

14. En raison du renvoi, la Chambre n'a pas besoin d'examiner la requête subsidiaire. Néanmoins, les motifs et conclusions de la Chambre susmentionnés s'appliqueraient de la même manière à un quatrième examinateur.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision entreprise est annulée.
2. La requête visant à établir que le requérant est admis à l'examen de qualification 2001 est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée au jury d'examen, à charge pour celui-ci de prendre une décision, conformément à l'article 7(3) REE, sur la base des notes des deux premiers examinateurs pour l'épreuve A 2001.
4. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
5. La requête en remboursement des droits d'examen d'une session est rejetée.

Korrigendum**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1,
vom 18. Juli 2002
T 131/01 – 3.2.1**

In der französischen Übersetzung, der in ABl. EPA 2003, 115 ff. veröffentlichten Entscheidung, ist eine Berichtigung von Punkt VII. iv), Punkt 3.1, letzter Absatz und Punkt 3.2, erster Absatz erforderlich.

Corrigendum**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.2.1
dated 18 July 2002
T 131/01 – 3.2.1**

A correction needs to be made to point VII. iv), point 3.1, last paragraph and point 3.2, first paragraph, in the French translation of the decision published in OJ EPO 2003, 115 ff.

Corrigendum**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 18 juillet 2002
T 131/01 – 3.2.1**

Les rectifications suivantes sont apportées à la traduction française de la décision T 131/01 – 3.2.1 publiée au JO OEB 2003, 115 s.

Le point VII. iv) doit se lire comme suit :

iv) Quoi qu'il en soit, l'état de la technique disponible n'avait pas pour effet de rendre *évident* l'objet des revendications 1 et 10.

Le point 3.1, dernier alinéa doit se lire comme suit :

Dans un tel cas, l'objection relative à l'absence d'activité inventive n'est pas un nouveau motif d'opposition et *peut donc être* examinée pendant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

Le point 3.2, premier alinéa doit se lire comme suit :

En tout état de cause, la Chambre n'accepte pas l'argument de l'intimé selon lequel le motif invoqué de l'absence d'activité inventive n'était pas du tout étayé dans l'acte d'opposition, comme le prévoit la règle 55c) CBE. Cette disposition stipule que l'acte d'opposition doit préciser "les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs" sur lesquels l'opposition se fonde. Le terme "*motivation*" est souvent utilisé pour désigner "les faits et justifications invoqués" à l'appui des motifs de l'opposition (cf. T 1002/92, JO OEB 1995, 605, point 3.1 de l'exposé des motifs).

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 31. März 2003 zur Anwendung von Regel 84a EPÜ über den verspäteten Zugang von Schriftstücken

Der Präsident des Europäischen
Patentamts,

gestützt auf Artikel 10 (2) a EPÜ und
Regel 84a (1) EPÜ,

eingedenk der notwendigen regel-
mäßigen Aktualisierung der Liste der
allgemein anerkannten Übermitt-
lungsdienste,

beschließt:

Artikel 1

Rechtzeitige Aufgabe und Nachweis

Ein Schriftstück gilt im Sinne der
Regel 84a EPÜ als rechtzeitig auf-
gegeben, wenn es 5 Tage vor Ablauf
der maßgeblichen Frist bei der Post
oder bei einem in Artikel 2 genannten
Übermittlungsdienst aufgegeben
wurde. Die rechtzeitige Aufgabe des
Schriftstücks ist auf Verlangen des
EPA durch Vorlage des Einschreib-
belegs der Post oder der Aufgabe-
bestätigung des Übermittlungs-
dienstes nachzuweisen.

Artikel 2

Übermittlungsdienste

Die vom EPA für die Anwendung von
Regel 84a EPÜ allgemein anerkannten
Übermittlungsdienste sind:
Chronopost¹, Deutsche Post Express²,
DHL³, Federal Express⁴, LTA⁵, TNT⁶,
SkyNet⁷ und UPS⁸.

¹ <http://www.chronopost.com>

² <http://www.deutschepost.de/postexpress>

³ <http://www.dhl.com>

⁴ <http://www.fedex.com>

⁵ <http://www.lta-worldwide.de>

⁶ <http://www.tnt.com>

⁷ <http://www.skynet.net>

⁸ <http://www.ups.com>

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 31 March 2003 concerning the application of Rule 84a EPC on the late receipt of documents

The President of the European Patent
Office

Having regard to Article 10(2)(a) EPC
and Rule 84a(1) EPC,

Taking into account the need to
update the list of generally
recognised delivery services
periodically,

Has decided as follows:

Article 1

Posting in due time and proof thereof

A document shall be deemed to have
been received in due time within the
meaning of Rule 84a EPC, if it was
posted, or delivered to one of the
delivery services referred to in Arti-
cle 2, five days before the expiry of
the relevant time limit. At the request
of the EPO, confirmation of registra-
tion by the post office or of receipt by
the delivery service shall be provided
as evidence that the document was
posted in due time.

Article 2

Delivery services

Those delivery services generally
recognised by the EPO for the appli-
cation of Rule 84a EPC shall be:
Chronopost¹, Deutsche Post Express²,
DHL³, Federal Express⁴, LTA⁵, TNT⁶,
SkyNet⁷ and UPS⁸.

¹ <http://www.chronopost.com>

² <http://www.deutschepost.de/postexpress>

³ <http://www.dhl.com>

⁴ <http://www.fedex.com>

⁵ <http://www.lta-worldwide.de>

⁶ <http://www.tnt.com>

⁷ <http://www.skynet.net>

⁸ <http://www.ups.com>

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 31 mars 2003, relative à l'application de la règle 84bis CBE concernant les pièces reçues tardivement

Le Président de l'Office européen des
brevets,

vu l'article 10(2)a CBE et la
règle 84bis(1) CBE,

considérant la nécessité de mettre à
jour périodiquement la liste des
entreprises d'acheminement généra-
lement reconnues,

décide :

Article premier

Remise dans les délais et preuve

Une pièce est réputée remise dans
les délais au sens de la règle 84bis
CBE, si elle a été postée ou remise à
une entreprise d'acheminement men-
tionnée à l'article 2 cinq jours avant
l'expiration du délai applicable. La
remise dans les délais doit être prou-
vée, sur demande de l'OEB, par la
présentation du récépissé d'envoi
recommandé de la poste ou du récé-
pissé de l'entreprise d'acheminement.

Article 2

Entreprises d'acheminement

Les entreprises d'acheminement
généralement reconnues par l'OEB
aux fins de l'application de la règle
84bis CBE sont :
Chronopost¹, Deutsche Post Express²,
DHL³, Federal Express⁴, LTA⁵, TNT⁶,
SkyNet⁷ et UPS⁸.

¹ <http://www.chronopost.com>

² <http://www.deutschepost.de/postexpress>

³ <http://www.dhl.com>

⁴ <http://www.fedex.com>

⁵ <http://www.lta-worldwide.de>

⁶ <http://www.tnt.com>

⁷ <http://www.skynet.net>

⁸ <http://www.ups.com>

Artikel 3*Versendungsarten*

Regel 84a EPÜ findet nur Anwendung, wenn das Schriftstück als Einschreiben und, soweit außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt wurde. Entsprechendes gilt für die Beförderung des Schriftstücks durch einen Übermittlungsdienst.

Artikel 4*Inkrafttreten*

Dieser Beschluß tritt am 31. März 2003 in Kraft und ersetzt den Beschluß vom 11. Dezember 1998 (ABI. EPA 1999, 45).

Geschehen zu München am
31. März 2003

Ingo KOBER
Präsident

Article 3*Methods of despatch*

Rule 84a EPC shall only apply if the document was sent as a registered letter and, if posted outside Europe, by airmail. This shall apply mutatis mutandis to the transportation of the document by a delivery service.

Article 4*Entry into force*

This decision shall enter into force on 31 March 2003 and shall replace the decision of 11 December 1998 (OJ EPO 1999, 45).

Done at Munich on 31 March 2003

Ingo KOBER
President

Article 3*Modes d'expédition*

La règle 84bis CBE n'est applicable que si la pièce a été envoyée en courrier recommandé et, dans le cas où elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Cela s'applique mutatis mutandis lorsque le transport de la pièce est assuré par une entreprise d'acheminement.

Article 4*Entrée en vigueur*

La présente décision entre en vigueur le 31 mars 2003 et remplace la décision du 11 décembre 1998 (JO/OEB 1999, 45).

Fait à Munich, le 31 mars 2003

Ingo KOBER
Président


**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS**
**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE**
**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS**

Nationales Recht zum EPÜ

Die Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" wurde in Abstimmung mit den Vertrags- und Erstreckungsstaaten des EPÜ neu überarbeitet und ist soeben in 12. Auflage erschienen.

Die Broschüre kann kostenlos bei den Informationsstellen des EPA in München, Wien, Den Haag und Berlin bezogen werden.

**National law relating to the
EPC**

The information brochure "National law relating to the EPC" has been revised following consultation with the contracting states of the EPC as well as with the extension states and has just been published in its 12th edition.

The brochure is available, free of charge, from the EPO Information Offices in Munich, Vienna, The Hague and Berlin.

Droit national relatif à la CBE

La brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" a été révisée en accord avec les Etats contractants de la CBE ainsi que les Etats autorisant l'extension et vient de paraître dans sa 12^e édition.

La brochure peut être obtenue gratuitement auprès des Bureaux d'information de l'OEB à Munich, à Vienne, à La Haye et à Berlin.

Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2003

Im Juni 2003 werden die Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen, Ausgabe 2003 erscheinen.

Die überarbeitete und auf den neuesten Stand gebrachte Ausgabe der umfangreichen Zusammenstellung der wichtigsten seit 1977 erlassenen Vorschriften, geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ und der Gebührenordnung, enthält ein Stichwortverzeichnis in den drei Amtssprachen des EPA.

Die Sammlung enthält eine umfassende Auswahl von Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen, die im Laufe der Zeit im Amtsblatt des EPA veröffentlicht worden sind. Es handelt sich dabei überwiegend um

- Beschlüsse des Verwaltungsrats
- Beschlüsse und Mitteilungen des Präsidenten des EPA
- Rechtsauskünfte des EPA
- Vereinbarungen zwischen dem EPA und nationalen Ämtern oder der WIPO.

Ferner enthält die Sammlung Hinweise auf wichtige Vordrucke des EPA. Die erfaßten Durchführungsvorschriften sind im Volltext wiedergegeben. Die Sammlung erscheint in den drei Amtssprachen des EPA. Die deutsche, englische und französische Ausgabe kostet jeweils EUR 31,— (zuzüglich Porto und Versand).

Bestellungen sind zu richten an die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien.

Das Werk kann auch über den Buchhandel bezogen werden.

ISBN 3-89605-055-9
(deutsche Ausgabe)
ISBN 3-89605-056-7
(englische Ausgabe)
ISBN 3-89605-057-5
(französische Ausgabe)

Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2003

In June 2003 Ancillary Regulations to the European Patent Convention, edition 2003, will be published.

The revised and updated version of the collection of the most important regulations adopted since 1977, arranged according to the articles and rules of the EPC and of the Rules relating to Fees, contains an index in the three official languages of the EPO.

This collection contains a comprehensive selection of regulations implementing the European Patent Convention, which have all been published at some time in the Official Journal of the EPO and mainly take the form of

- decisions by the Administrative Council
- decisions and communications by the President of the EPO
- legal advice from the EPO
- agreements between the EPO and national offices or WIPO.

There are also notices concerning important EPO forms. The regulations selected for inclusion are reproduced in full. The collection is published in the three official languages of the EPO. The English, French and German editions each cost EUR 31 (plus postage).

Orders should be addressed to the EPO's sub-office in Vienna, which distributes publications.

Now also available from booksellers.

ISBN 3-89605-056-7 (English edition)
ISBN 3-89605-055-9 (German edition)
ISBN 3-89605-057-5 (French edition)

Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – édition 2003

En juin 2003, les Règles d'application de la Convention sur le brevet européen, édition 2003 seront publiées.

La nouvelle version entièrement mise à jour du recueil des principales dispositions adoptées depuis 1977, classées par articles et par règles de la CBE et du règlement relatif aux taxes, contient un index dans les trois langues officielles de l'OEB.

Le recueil contient un large choix de règles d'application de la Convention sur le brevet européen, qui ont été publiées au fil des années au Journal officiel de l'OEB. Il s'agit essentiellement :

- de décisions du Conseil d'administration,
- de décisions et de communiqués du Président de l'OEB,
- de renseignements juridiques fournis par l'OEB,
- d'accords conclus entre l'OEB et les offices nationaux ou l'OMPI.

Le recueil fait également référence aux principaux formulaires de l'OEB. Les Règles d'application contenues dans ce recueil figurent dans leur texte intégral. Le recueil est publié dans les trois langues officielles de l'OEB. Les versions allemande, anglaise et française coûtent chacune EUR 31,— (frais de port non compris).

Les commandes sont à adresser au service de l'agence de Vienne compétent en matière d'envoi de documentation.

L'ouvrage est aussi disponible en librairie.

ISBN 3-89605-057-5
(version française)
ISBN 3-89605-055-9
(version allemande)
ISBN 3-89605-056-7
(version anglaise)

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 2004****I. Allgemeines**

Die aktuellen Prüfungsvorschriften für die europäische Eignungsprüfung (VEP) sind auf den Internetseiten des EPA verfügbar (http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/pat_attorney/pdf/eur_exam_bro_2003.pdf).

1. Prüfungstermin

Die europäische Eignungsprüfung wird vom **24. bis 26. März 2004** abgehalten.

2. Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung können ab sofort beim Prüfungssekretariat (Europäisches Patentamt, Direktion 5.1.1, D-80298 München) eingereicht werden. Die vollständigen Anmeldeunterlagen (Art. 21 (2) VEP) müssen spätestens am **31. Oktober 2003** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist maßgebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung muß das auf S. 293 abgedruckte Formblatt verwendet werden, das aus dem Amtsblatt oder von der Website des EPA kopiert werden kann.

Wird eine Anmeldung zur Prüfung **durch Telekopie** eingereicht, so sind innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierte Unterlagen wiedergeben.

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung (samt Anmeldeformular und Anlagen) wird dringend empfohlen.

3. Rücknahme der Anmeldung oder Wechsel zum modularen System

Die Bewerber können ihre Anmeldung zurücknehmen und damit auf eine Teilnahme an der Prüfung verzichten.

REPRESENTATION**Examination Board for the European qualifying examination****Announcement of the European qualifying examination 2004****I. General**

The current Regulation on the European qualifying examination (REE) is published on the internet site of the EPO (http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/pat_attorney/pdf/eur_exam_bro_2003.pdf).

1. Date of examination

The European qualifying examination will be held from **24 to 26 March 2004**.

2. Period for submission of applications

Applications for enrolment may be submitted as of now to the Examination Secretariat (European Patent Office, Directorate 5.1.1, D-80298 Munich). All enrolment documents (Art. 21(2) REE) must be received by the European Patent Office not later than **31 October 2003**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications received after that date will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

Candidates are advised that they must use the form reproduced on p. 296, which may be copied from the Official Journal or from the EPO's internet homepage.

Where an application for enrolment is filed by **facsimile**, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents must be supplied within a non-extendable period of one month.

It is highly important that applications (enrolment form and enclosures) be submitted as early as possible.

3. Withdrawal of application or transfer to modular system

Candidates may withdraw their application and, as a result, not take part in the examination.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 2004****I. Généralités**

La version actuelle du Règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE) est publiée sur le site de l'OEB (http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/pat_attorney/pdf/eur_exam_bro_2003.pdf).

1. Date de l'examen

L'examen européen de qualification aura lieu du **24 au 26 mars 2004**.

2. Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat d'examen (Office européen des brevets, Direction 5.1.1, D-80298 Munich). Tous les documents d'inscription (article 21(2) REE) doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **31 octobre 2003**, le cachet apposé par l'Office européen des brevets faisant foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Pour l'inscription, il est obligatoire d'utiliser le formulaire reproduit à la page 300, qu'il est possible de copier du Journal officiel ou du site Internet de l'OEB.

Si une demande d'inscription est déposée par **télécopie**, il y a lieu de produire, dans un délai d'un mois non prorogeable, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés.

Il est expressément recommandé de présenter les demandes d'inscription (formulaire d'inscription et pièces justificatives) le plus tôt possible.

3. Retrait de la candidature ou adoption du système modulaire

Les candidats peuvent retirer leur candidature et, en conséquence, ne pas participer à l'examen.

Bewerber, die bereits mindestens einmal an der Prüfung teilgenommen haben, können ihre Anmeldung für einen Teil der Prüfungsaufgaben zurücknehmen.

Die Bewerber, die zum ersten Mal für alle Prüfungsaufgaben angemeldet sind, können sich vor Beginn der Prüfung noch für einen Wechsel zum modularen System entscheiden.

Sofern das Prüfungssekretariat bis spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn über die Rücknahme der Anmeldung oder den Wechsel zum modularen System unterrichtet wird, wird die Prüfungsgebühr nach Abzug eines Betrags in Höhe von 25 % der Grundgebühr zurückerstattet.

II. Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldeformulars

(Die Numerierung in den nachstehenden Hinweisen ist identisch mit den entsprechenden Abschnitten des Anmeldeformulars)

1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen

Bewerber, die zum ersten Mal an der Prüfung teilnehmen, können die Prüfung in zwei Modulen ablegen (Artikel 14 (1) VEP). Das erste Modul besteht aus den Aufgaben A und B, das zweite Modul aus den Aufgaben C und D (Regel 2 Ausführungsbestimmungen zu den VEP).

Bei der Anmeldung für das zweite Modul können die Bewerber nur zwischen den beiden folgenden Möglichkeiten wählen:

- Anmeldung für die Aufgaben des zweiten Moduls oder
- Anmeldung für die Aufgaben des zweiten Moduls und Wiederholung der beiden Aufgaben des ersten Moduls. Die bei einem früheren Prüfungstermin erzielten Ergebnisse werden in diesem Fall ungültig (Artikel 14 VEP).

Nicht gestattet ist:

- die gleichzeitige Anmeldung für das zweite Modul und für nur eine der Aufgaben des ersten Moduls
- die Wiederholung des ersten Moduls ohne gleichzeitige Anmeldung für das zweite Modul.

Bewerber, die die Prüfung in zwei Modulen ablegen, müssen das zweite Modul an einem der drei Prüfungstermine, die dem ersten Modul nachfolgen, ablegen.

2. Wiederholung der Prüfung

Bewerber, die die Prüfung wiederholen, dürfen nur die Aufgaben wiederholen, für die sie eine ungenü-

Candidates who have already sat the examination at least once can withdraw from some of the papers for which they have enrolled.

Candidates enrolled for the first time for all the papers may opt for the modular system at any time up to the start of the examination.

If the Examination Secretariat is informed at least four weeks before the start of the examination that a candidate is withdrawing or transferring to the modular system, the examination fee will be reimbursed after deduction of an amount equal to 25% of the basic fee.

II. Instructions for completing the application form

(The numbering below corresponds to the relevant sections of the enrolment form)

1. First-time enrolment: full sitting or modular sitting

First-time candidates may sit the examination in two modules (Article 14(1) REE). The first module consists of papers A and B, the second of papers C and D (Rule 2 of the Implementing provisions to the REE).

Candidates applying to sit the second module may choose only one of the following options:

- enrolment for the papers of the second module only, or
- enrolment for the papers of the second module plus re-enrolment for both papers of the first module. Any result previously obtained will then no longer be valid (Article 14 REE).

Candidates may not:

- enrol for the second module and at the same time re-enrol for only one of the papers of the first module, or
- re-enrol for the first module without at the same time enrolling for the second module.

Candidates sitting the examination in two modules shall sit the second module within the next three examinations subsequent to the first module.

2. Resits

Candidates may only resit those papers which they do not pass (Article 18 REE). They do not have to resit

Les candidats qui ont déjà passé au moins une fois l'examen peuvent se retirer d'une partie des épreuves auxquelles ils se sont inscrits.

Les candidats inscrits pour la première fois à l'ensemble des épreuves peuvent encore, avant le début de l'examen, opter pour le système modulaire.

Dans la mesure où le secrétariat d'examen est informé du retrait de la candidature ou de l'adoption du système modulaire quatre semaines au plus tard avant le début de l'examen, le droit d'examen sera remboursé, après déduction d'un montant égal à 25% du droit de base.

II. Indications pour remplir le formulaire d'inscription

(Dans ce qui suit, la numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire d'inscription)

1. Première inscription : examen en totalité ou examen par modules

Les candidats se présentant pour la première fois peuvent passer l'examen en deux modules (article 14(1) REE). Le premier module est composé des épreuves A et B et le second module des épreuves C et D (règle 2 des dispositions d'exécution du REE).

Lors de l'inscription au second module, seules les possibilités suivantes sont ouvertes aux candidats :

- inscription aux épreuves du second module, ou
- inscription aux épreuves du second module et réinscription aux deux épreuves du premier module. Les résultats obtenus lors d'une session antérieure ne seront dans ce cas plus valables (article 14 REE).

Ne sont pas autorisées :

- l'inscription simultanée au second module et à l'une des épreuves seulement du premier module ;
- la réinscription au premier module sans inscription simultanée au deuxième module.

Les candidats passant l'examen en deux modules doivent passer le second module à l'une des trois sessions suivant le premier module.

2. Réinscription à l'examen

Les candidats repassant l'examen ne peuvent s'inscrire qu'aux épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu une

gende Note bekommen haben (Artikel 18 VEP). Sie brauchen nicht alle Aufgaben auf einmal zu wiederholen, selbst dann nicht, wenn sie für alle vier Arbeiten eine ungenügende Note bekommen haben.

Falls die letzte Teilnahme an der Prüfung jedoch vor dem Jahre 1993 lag, muß der Bewerber die vollständige Prüfung wiederholen, es sei denn, er hatte bereits 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung.

Falls die letzte Teilnahme 1993 war oder der Bewerber 1993 zu einer Teilprüfung berechtigt war, hat er die Wahl, entweder die vollständige Prüfung zu wiederholen oder nur die Aufgaben, für die er eine ungenügende Note bekommen hat.

Die erste Wiederholung einer vollständigen Prüfung nach Inkrafttreten der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung in der Fassung vom 9. Dezember 1993 gilt als erstmaliges Ablegen im Sinne von Artikel 17 (1) VEP.

3. Ausbildung

An der bisherigen Praxis bezüglich der Anerkennung von Diplomen wird weiterhin festgehalten (vgl. Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen, ABI. EPA 1994, 599, geändert durch Beschlüsse der Prüfungskommission vom 23. April 1996, ABI. EPA 1996, 357 und vom 23. September 1998, ABI. EPA 1999, 92).

4. Beschäftigungszeiten

4.1 Artikel 10 (2) a) und 21 (2) b) VEP:

a) *Tätigkeiten auf dem Gebiet europäischer und nationaler Patentanmeldungen und Patente* – Artikel 10 (2) a) und (4) VEP

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen oder Patenten stehen. Eine Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit nationalen Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

In den Fällen der Ziffern ii und iii wird kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert. Ein Handeln vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz

them all at once, even if they did not pass any of the four papers.

However, if a candidate last took the examination before 1993, he must resit the whole examination, unless he was already eligible in 1993 to resit it in part.

If the candidate last took the examination in 1993 or had the right to a partial resit in 1993, he may choose between resitting the whole examination or only those papers he did not pass.

A candidate re-enrolling for the whole examination for the first time after the entry into force of the Regulation on the European qualifying examination as amended on 9 December 1993 is deemed to be sitting it for the first time within the meaning of Article 17(1) REE.

3. Education

The requirements as to qualifications remain unchanged (candidates are referred to the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination, OJ EPO 1994, 599, amended by decisions of the Examination Board of 23 April 1996, OJ EPO 1996, 357, and of 23 September 1998, OJ EPO 1999, 92).

4. Periods of professional activity

4.1 Articles 10(2)(a) and 21(2)(b) REE:

(a) *Activities pertaining to European and national patent applications or patents* – Article 10(2)(a) and (4) REE

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining to European patent applications or patents. Participation in activities pertaining to national patent applications or patents will suffice.

With regard to sub-paragraphs (ii) and (iii), candidates will not be required to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice for them to have acted before

note suffisante (article 18 REE). Ils ne doivent pas nécessairement se réinscrire à toutes les épreuves en une seule fois, même s'ils ont obtenu des notes insuffisantes aux quatre épreuves.

Toutefois, si la dernière participation à l'examen a eu lieu avant 1993, le candidat devra obligatoirement se réinscrire à l'intégralité de l'examen, à moins d'avoir acquis pour 1993 le droit de repasser une partie des épreuves.

Si le candidat a participé pour la dernière fois à l'examen en 1993 ou s'il avait été autorisé à passer un examen partiel en 1993, il peut choisir de repasser la totalité de l'examen ou seulement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante.

La première réinscription à l'examen dans son intégralité après l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'examen européen de qualification dans sa version du 9 décembre 1993 est considérée comme constituant la première fois que le candidat se présente à l'examen au sens de l'article 17(1) REE.

3. Formation

La pratique actuelle relative à la prise en compte des diplômes sera poursuivie (voir les Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification, JO OEB 1994, 599, modifiées par décisions du jury d'examen en date du 23 avril 1996, JO OEB 1996, 357 et en date du 23 septembre 1998, JO OEB 1999, 92).

4. Périodes d'activité professionnelle

4.1 Article 10, paragraphe 2, lettre a) et article 21, paragraphe 2, lettre b) REE :

a) *Activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets européens ou nationaux* – Article 10(2)a) et (4) REE

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait à des demandes de brevet européen ou à des brevets européens. Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet national ou à des brevets nationaux.

Il n'est pas requis dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii) qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central de la

gemäß einer Artikel 133 (3) EPÜ entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

b) *Zugelassener Vertreter* – Artikel 10 (2) a) i) VEP

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung (Artikel 21 VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

c) *Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers* – Artikel 21 (2) b) VEP

Es wird empfohlen, das auf S. 295 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt oder von der Website des EPA kopiert werden kann.

d) *Art und Umfang der vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten* – Artikel 21 (2) b) VEP

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner dreijährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

4.2 *Verkürzung der Beschäftigungszeit* – Artikel 11 VEP

Nach Artikel 10 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen (ABI. EPA 1994, 599, geändert durch Beschlüsse der Prüfungskommission vom 23. April 1996, ABI. EPA 1996, 357 und vom 23. September 1998, ABI. EPA 1999, 92) verkürzt das Prüfungssekretariat die Beschäftigungszeit von Bewerbern, die die folgenden Spezialstudiengänge oder Praktika auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfolgreich abgeschlossen haben:

– abgeschlossene achtmonatige Ausbildung bei den deutschen Patentbehörden. Gewährte Verkürzung: 6 Monate bei Vorlage der Zulassung

the central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133(3) EPC.

(b) *Professional representative* – Article 10(2)(a)(i) REE

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date on which the candidate submits his application for enrolment (Article 21 REE).

(c) *Certificate of training or employment* – Article 21(2)(b) REE

It is recommended that the form reproduced on p. 299 be used. It may be copied from the Official Journal or from the EPO's internet homepage.

(d) *Nature and scope of duties performed by the candidate* – Article 21(2)(b) REE

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the candidate that from the outset of the three-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, ie have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition and appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate.

4.2 *Reduction of the period of professional activity* – Article 11 REE

Under Article 10 of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination (OJ EPO 1994, 599, amended by decisions of the Examination Board of 23 April 1996, OJ EPO 1996, 357, and of 23 September 1998, OJ EPO 1999, 92), the Examination Secretariat will grant a reduction in the period of professional activity to candidates who have successfully completed the following courses of study or training in industrial property:

– the full eight months' training with the German authorities. Reduction granted: six months on presentation of the certificate for admission to the

propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui correspond à l'article 133(3) de la CBE.

b) *Mandataire agréé* – Article 10(2)(a)(i) REE

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 21 REE).

c) *Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur* – Article 21(2)(b) REE

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 303, qu'il est possible de copier du Journal officiel ou du site Internet de l'OEB.

d) *Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat* – Article 21(2)(b) REE

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. L'instructeur et le candidat ont normalement intérêt à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'examen, des actes d'opposition et de recours. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

4.2 *Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle* – Article 11 REE

Le secrétariat d'examen, en application de l'article 10 des Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification (JO OEB 1994, 599, modifiées par décisions du jury d'examen en date du 23 avril 1996, JO OEB 1996, 357 et en date du 23 septembre 1998, JO OEB 1999, 92) accorde une réduction de la durée de la période d'activité professionnelle aux candidats ayant suivi avec succès les études ou stages de formation spécialisés en matière de propriété industrielle suivants :

– stage de formation de huit mois complets auprès des autorités allemandes. Réduction accordée : 6 mois sur présentation du certificat

zur deutschen Patentanwaltsprüfung. Ist die achtmonatige Ausbildung nicht abgeschlossen worden, so wird keine Verkürzung gewährt;

– "Zusatzstudium auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" an der Humboldt-Universität Berlin. Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" an der Universität Ilmenau. Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– Abschluß des einjährigen Studiengangs beim CEIPI in Straßburg mit dem "Diplôme d'études internationales de la propriété industrielle". Gewährte Verkürzung: 6 Monate. Diplomhabern, die den "cycle accéléré" absolviert haben, wird keine Verkürzung gewährt;

– "Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de la propriété industrielle" (DESS). Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– "Master of Science in Management of Intellectual Property" am Queen Mary and Westfield College. Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– "Nachdiplomstudiengang Geistiges Eigentum" an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Gewährte Verkürzung: 6 Monate.

4.3 Teilnahme von EPA-Prüfern

Gemäß Artikel 10 (2) b) VEP können Bewerber, die zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig waren, sich zur Prüfung anmelden, auch wenn sie noch kein Praktikum im Sinne von Artikel 10 (2) a) VEP abgeleistet haben. Eine von der Personalabteilung des EPA ausgestellte Bescheinigung ist vorzulegen. Sie haben die Prüfung erst bestanden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 17 (1) und (2) VEP erfüllt sind.

5. Keine Hinweise

6. Prüfungsgebühr

Die Grundgebühr beträgt **405 EUR**. Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst zu dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 31. Oktober 2003, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

qualifying examination for German patent agents. No reduction granted if the eight months' training has not been completed;

– the "Zusatzstudium auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" at Humboldt University in Berlin. Reduction granted: six months;

– the "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" at Ilmenau University. Reduction granted: six months;

– the "Diplôme d'études internationales de la propriété industrielle", obtained after completing the one-year period of study with CEIPI in Strasbourg. Reduction granted: six months. No reduction granted if the holder of the diploma followed the "crash" course ("cycle accéléré");

– the "Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de la propriété industrielle" (DESS). Reduction granted: six months;

– the "Master of Science in Management of Intellectual Property" at Queen Mary and Westfield College. Reduction granted: six months;

– the "Nachdiplomstudiengang Geistiges Eigentum" at the Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Reduction granted: six months.

4.3 EPO examiners

According to Article 10(2)(b) REE candidates who by the date of the examination have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time may enrol for the examination even if they have not yet completed a training period within the meaning of Article 10(2)(a) REE. Such candidates must submit a certificate issued by the Personnel Department of the EPO. They will not be declared to have passed the examination until they have fulfilled the requirements of Article 17(1) and (2) REE.

5. No instructions

6. Fees

The basic fee is **EUR 405**. The application for enrolment will be deemed to have been received on the date on which the payment of the fee is considered to have been made. If that date is later than 31 October 2003, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

d'admission à se présenter à l'examen de qualification des conseils en brevets allemands. Aucune réduction n'est accordée si les huit mois de formation ne sont pas terminés ;

– "Zusatzstudium auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" à l'Université Humboldt de Berlin. Réduction accordée : 6 mois ;

– "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" à l'Université Ilmenau. Réduction accordée : 6 mois ;

– "Diplôme d'études internationales de la propriété industrielle", obtenu après avoir suivi un cycle d'études d'une année scolaire auprès du CEIPI à Strasbourg. Réduction accordée : 6 mois. Aucune réduction n'est accordée au titulaire du diplôme ayant suivi le "cycle accéléré" ;

– "Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de la propriété industrielle" (DESS). Réduction accordée : 6 mois ;

– "Master of Science in Management of Intellectual Property" au Queen Mary and Westfield College. Réduction accordée : 6 mois ;

– "Nachdiplomstudiengang Geistiges Eigentum" à la Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich. Réduction accordée : 6 mois.

4.3 Participation d'examineurs de l'OEB

Conformément à l'article 10(2)(b) REE, les candidats ayant exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet à la date de l'examen peuvent s'inscrire à l'examen même s'ils n'ont pas accompli de stage au sens de l'article 10(2)(a) REE. Il leur faudra produire une attestation établie par le service du personnel de l'OEB. Les examinateurs de l'OEB ne seront déclarés reçus qu'après avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 17(1) et (2) REE.

5. Pas d'indications

6. Droit d'examen

Le droit de base s'élève à **405 EUR**. La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué. Si cette date est postérieure au 31 octobre 2003, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Zum maßgebenden Zahlungstag siehe Artikel 8 der Gebührenordnung.

With regard to what constitutes the date to be considered as the date on which payment is made, see Article 8 of the Rules relating to Fees.

En ce qui concerne la date à laquelle le paiement est réputé effectué, voir article 8 du règlement relatif aux taxes.

7. Keine Hinweise

7. No instructions

7. Pas d'indications

8. Keine Hinweise

8. No instructions

8. Pas d'indications

9. Prüfungsorte

9. Examination centres

9. Centres d'examen

Die europäische Eignungsprüfung findet im Europäischen Patentamt in **München** sowie in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** oder an einem von der Prüfungskommission bestimmten Ort statt.

The European qualifying examination will be held at the European Patent Office in **Munich**, its branch at **The Hague (Rijswijk)** and its sub-office in **Berlin** or at a location appointed by the Examination Board.

L'examen européen de qualification se déroulera à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)** ainsi qu'à son agence de **Berlin**, ou dans un lieu désigné par le jury d'examen.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten, die Sitz der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, oder an einem vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der Leiter der betreffenden Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder ob er von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

It may also be held at the central industrial property offices of the contracting states to the European Patent Convention, or at locations appointed by the Heads of these offices, provided the following two conditions are fulfilled: at least ten candidates must be enrolled for a given centre and the Head of the central office concerned must be willing to hold the examination at this centre on the above-mentioned date. In case these conditions cannot be met, candidates electing to sit the examination at a non-EPO centre should indicate whether they would then wish to take it in Munich, The Hague or Berlin, or withdraw from the examination altogether. They are not permitted to indicate any alternative other than Munich, The Hague or Berlin.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen ou à un lieu désigné par le directeur du service central de la propriété industrielle, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : au moins dix candidats doivent être admis à se présenter à l'examen pour un même lieu et le directeur du service central concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Les candidats doivent indiquer dans le formulaire si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich, à La Haye ou à Berlin, ou bien s'ils optent pour le retrait de leur candidature. L'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich, La Haye ou Berlin n'est pas admise.

Nicht-EPA-Prüfungsorte, an denen die Prüfung schon stattgefunden hat sind Bern, Helsinki, London, Madrid, München (DPMA), Newport, Paris, Rom, Stockholm, Taastrup und Wien.

Non-EPO examination centres where the examination has already been held are Berne, Helsinki, London, Madrid, Munich (DPMA), Newport, Paris, Rome, Stockholm, Taastrup and Vienna

Centres d'examen non OEB dans lesquels l'examen a déjà eu lieu sont Berne, Londres, Madrid, Munich (DPMA), Newport, Paris, Rome, Stockholm, Taastrup, Vienne.

10. Empfangsbestätigung

10. Acknowledgment of receipt

10. Accusé de réception

Die Bestätigung des Eingangs der Anmeldung zur Prüfung erfolgt per e-mail bis voraussichtlich 01.12.2003. Sollte sie bis zum 31.12.2003 nicht eingegangen sein, dann ist das Prüfungssekretariat davon zu benachrichtigen. Die Ladung zur Prüfung wird den Bewerbern im Februar 2004 zugesandt.

The confirmation of receipt of the application for enrolment should follow by e-mail by 1 December 2003. If by 31 December 2003 this confirmation has not been received, the Examination Secretariat must be contacted. The invitation to sit the examination will be sent to the candidates in February 2004.

La confirmation de la réception de l'inscription à l'examen vous sera renvoyée, par e-mail, vers le 01.12.2003. Au cas de non-réception au 31.12.2003, le secrétariat d'examen doit être contacté. La convocation à l'examen sera envoyée en février 2004 aux candidats.

Name	Vorname(n)		
An das Prüfungssekretariat für die europäische Eignungsprüfung Europäisches Patentamt Zimmer 480 D - 80298 München Fax: +49-89/2399-5140	Staatsangehörigkeit	Geschlecht <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w	Sprache (siehe auch unter Punkt 8) <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
	Anschrift (für Schriftwechsel)		
	Telefon (dienstlich)		
	Telefax		
	e-mail <i>(Bitte geben Sie in jedem Fall Ihre persönliche e-mail-Adresse an, da wichtige Informationen, z. B. die Empfangsbestätigung, per e-mail verschickt werden.)</i>		

Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 2004

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung beim Prüfungssekretariat wird dringend empfohlen.

Die Anmeldung muß spätestens am **31. Oktober 2003** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige, wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt sie als nicht eingegangen.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (ABl. EPA 1994, 7; siehe auch: VEP, http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/pat_attorney/pdf/eur_exam_bro_2003.pdf), auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt. Die für mich zutreffenden Kästchen habe ich angekreuzt.

Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom **24. bis 26. März 2004** an.

1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen

- Ich nehme zum ersten Mal an der Prüfung teil und melde mich an: für die Prüfungsaufgaben A und B (erstes Modul) für alle Prüfungsaufgaben
- Ich habe _____ (Jahr) zum ersten Mal an der Prüfung teilgenommen und nur die Aufgaben A und B geschrieben. Jetzt melde ich mich an: für die Aufgaben C und D (zweites Modul) für alle Prüfungsaufgaben

2. Wiederholung:

- Ich habe zuletzt 1994 oder später an der Prüfung teilgenommen und wiederhole die Prüfung. Ich melde mich an für die Aufgaben A B C D
- Ich habe zuletzt 1993 an der Prüfung teilgenommen oder hatte 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung. Ich wiederhole die Prüfung und melde mich an: für die Prüfungsaufgaben A B C D für alle Prüfungsaufgaben
- Ich wiederhole die Prüfung, gehöre aber nicht zu den obengenannten Kategorien. Ich melde mich für alle Prüfungsaufgaben an.

3. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung – Artikel 10 (1) VEP

- Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**
- Ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse.

4. Beschäftigungszeiten

4.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 23. März 2004 – Artikel 10 (2) a), (3), (4) VEP

Artikel 10 (2) a) i)

Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von _____ Jahren unter der Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses (dieser) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen, **und/oder**

Artikel 10 (2) a) ii)

Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz – und/oder dem Europäischen Patentamt – gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt war, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen, **und/oder**

Artikel 10 (2) a) iii)

Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Artikels 10(2)a) ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen.

4.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr – Artikel 11 VEP

- Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 4.1 beträgt weniger als 3, jedoch mindestens 2 Jahre. Ich beantrage eine Verkürzung der geforderten Beschäftigungszeit gemäß Artikel 11.

4.3 EPA-Prüfer – Artikel 10 (2) b) VEP

- Ich werde zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens 4 Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig gewesen sein.

5. Nachweise für Nrn. 3 und 4 – Artikel 21 (2) VEP

- Nachweise für Nr. 3 in amtlich beglaubigter Kopie
- Nachweise für Nr. 4.1 gemäß Bescheinigung auf S. 295 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie
- Nachweise für Nr. 4.2 in amtlich beglaubigter Kopie
- Nachweis für Nr. 4.3
- Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung _____ (Jahr).

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch einen zugelassenen Vertreter (Artikel 134 und 163 EPÜ), durch eine Behörde eines Vertragsstaats, durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) oder durch das EPA München (nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem Prüfungssekretariat, Tel. 2399-5155) zu verstehen.

Wichtiger Hinweis: Die Nachweise sind mit dem Anmeldeformular einzureichen.

6. Prüfungsgebühr – Artikel 19 (1) VEP: Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA (in der ab 3. Januar 2002 geltenden Fassung), S. 7, Nr. 12.1

Die Grundgebühr beträgt **405 EUR**. Entsprechend meiner Anmeldung zahle ich:

- 50 % für eine oder zwei Prüfungsaufgaben (202,50 EUR)
- 75 % für drei Prüfungsaufgaben (303,75 EUR)
- 100 % für alle vier Prüfungsaufgaben bei der ersten Teilnahme an der gesamten Prüfung (405 EUR)
- 150 % für alle vier Prüfungsaufgaben bei der zweiten Teilnahme an der gesamten Prüfung (607,50 EUR)
- 200 % für alle vier Prüfungsaufgaben ab der dritten Teilnahme an der gesamten Prüfung (810 EUR)

Zahlungsweise

- Die Prüfungsgebühr in Höhe von _____ EUR ist von dem beim EPA geführten lfd. Konto _____ abzubuchen.
- Die Prüfungsgebühr in Höhe von _____ EUR ist von meiner Kreditkarte abzubuchen:
- EUROCARD (MasterCard) Visa JCB
- Name _____ Nr. _____ gültig bis _____
- Die Prüfungsgebühr in Höhe von _____ EUR ist am _____ in folgender Weise entrichtet worden:
- Bank-/Postgiroüberweisung auf Konto Nr. _____
- Scheck Nr. _____

unter der Angabe der Referenz »EQE 2004«

7. Fachrichtung – Artikel 13 (4) VEP

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die nachfolgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
 Elektrotechnik/Mechanik

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

8. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch – Artikel 15 (3) VEP

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in _____.

9. Prüfungsorte – Artikel 23 VEP

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- an einem vom Europäischen Patentamt bestimmten Ort in München
 in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
 an einem vom Europäischen Patentamt bestimmten Ort in Berlin
 am Ort des Sitzes der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder an einem vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, und zwar in _____.

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, bitte ich um entsprechende Unterrichtung. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in München Den Haag (Rijswijk) Berlin abzulegen.
 trete ich von der Prüfung zurück.

10. Empfangsbestätigung

Die Bestätigung des Eingangs der Anmeldung zur Prüfung erfolgt per e-mail bis voraussichtlich 01.12.2003. Sollte sie bis zum 31.12.2003 nicht eingegangen sein, dann ist das Prüfungssekretariat davon zu benachrichtigen.

Die Ladung zur Prüfung gemäß Artikel 22 (2) VEP erfolgt im Februar 2004.

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Artikel 10 (2) a), 21 (2) b) VEP (ABl. EPA 1994, 7)

Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

1. Bewerber

1.1 Name _____

1.2 Geburtstag und -ort _____

2. Ausbildung

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet? _____

2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat, Jahr) Vom: _____ bis: _____

2.3 Wird der Bewerber bis zum 23. März 2004 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? _____

2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn. 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztätig in Ausbildung? _____

Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztätig?

2.5 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung **Kurse, Vorlesungen, Seminare** etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht?
Wenn ja, wann und welche? (Nachweise nicht erforderlich)

3. Art und Umfang der während der Ausbildung vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

Bitte beachten Sie die Mitteilung auf Seite 289, Rdn. 4.1 d).

nicht weniger als:

(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

a) als Erstanmeldung _____

b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide _____

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit _____

3.4 Ausarbeitung von europäischen oder nationalen Beschwerdeschriften _____

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn. 3.1 - 3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in einer Anlage näher auszuführen):

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort Name des Unterzeichners (bitte mit Schreibmaschine eintragen)

Datum Unterschrift

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Artikel 10 (2) a) i) VEP) oder
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Artikel 10 (2) a) ii), iii) VEP)*

* Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:

- ein angestellter zugelassener Vertreter oder
- eine oder mehrere Personen, die nach dem Gesetz und/oder der Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind.
Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter).

Surname		First name(s)	
<p>To the Examination Secretariat for the European qualifying examination European Patent Office Room 480 D - 80298 Munich</p> <p>Fax: +49-89/2399-5140</p>	Nationality	Sex <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f	Language (see also under point 8) <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
	Address (for correspondence)		
	Telephone (office)		
	Fax		
	<i>e-mail</i> (Please supply us with your personal e-mail address in order to receive urgent information such as confirmation of receipt.)		

Application for enrolment for the European qualifying examination 2004

Applications should be submitted as early as possible to the Examination Secretariat.

The application must be received by the European Patent Office not later than **31 October 2003**.

If the examination fee is not received in due time, the application will be deemed invalid.

I am familiar with the Regulation on the European qualifying examination (OJ EPO 1994, 7; see also: REE, http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/pat_attorney/pdf/eur_exam_bro_2003.pdf) as referred to below.

I have ticked the boxes which apply to me.

I hereby apply to be enrolled for the European qualifying examination from **24 to 26 March 2004**.

1. First-time enrolment: full sitting or modular sitting

- I am sitting the examination for the first time, and apply to be enrolled for: papers A and B (first module)
 all the papers
- I sat the first module of the examination (papers A and B) in _____ (year).
I now apply to be enrolled for: papers C and D (second module)
 all the papers

2. Resits

- I last sat the examination in 1994 or later, and am now resitting it.
I apply to be enrolled for: papers A B C D
- I last sat the examination in 1993, or in 1993 was eligible to resit it in part.
I am now resitting the examination, and apply to be enrolled for: papers A B C D
 all the papers
- I am resitting the examination, but do not come under either of the above categories.
I apply to be enrolled for all the papers.

3. Scientific or technical education – Article 10(1) REE

- I possess a university-level scientific or technical qualification **or**
- I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

4. Periods of professional activity

4.1 A total of at least 3 years up to 23 March 2004 – Article 10(2)(a), (3), (4) REE

- Article 10(2)(a)(i)**
I have completed a full-time training period of _____ years in a contracting state under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**
- Article 10(2)(a)(ii)**
I have worked full-time for a period of _____ years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the contracting states and have represented my employer before the national central industrial property office – and/or the European Patent Office – while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**
- Article 10(2)(a)(iii)**
I have worked full-time for a period of _____ years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Article 10(2)(a)(ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

4.2 Application for reduction of the prescribed periods of professional activity by up to one year – Article 11 REE

- The periods of professional activity indicated in 4.1 amount to less than three years, but more than two years.
I hereby request a reduction of the required period of professional activity in accordance with Article 11 REE.

4.3 EPO examiners – Article 10(2)(b) REE

- At the date of the examination, I will have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time.

5. Supporting evidence for 3 and 4 – Article 21(2) REE

- Officially certified true copy of supporting evidence for 3
- Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 4.1 (see certificate on p. 299)
- Officially certified true copy of supporting evidence for 4.2
- Supporting evidence for 4.3
- Supporting evidence already supplied for the European qualifying examination _____ (year).

Official certification means certification by a professional representative (Article 134 and 163 EPC), an authority of a contracting state or by a notary public or Commissioner for Oaths (in so far as he is competent under the law applicable), or by the EPO Munich (only by prior arrangement with the Examination Secretariat – Tel. 2399-5155).

NB: The enrolment form must be accompanied by the supporting evidence.

6. Fees – Article 19(1) REE: Schedule of fees and costs of the EPO (effective as from 3 January 2002), p. 7, point 12.1

The basic fee is **EUR 405**. In accordance with my application I am paying:

- 50 % for one or two examination papers (EUR 202.50)
- 75 % for three examination papers (EUR 303.75)
- 100 % for all four examination papers (first time of sitting the examination in full, EUR 405)
- 150 % for all four examination papers (second time of sitting the examination in full, EUR 607.50)
- 200 % for all four examination papers (as from third time of sitting the examination in full, EUR 810)

Mode of payment

Please debit EUR _____ from deposit account with the EPO No. _____

Please debit EUR _____ from my credit card: EUROCARD (MasterCard) Visa JCB

Name _____ No. _____ Expiry date _____

Payment of EUR _____ was effected on (date) _____, as follows:

Bank/Giro transfer to account No. _____

Cheque No. _____

quoting reference "EQE 2004"**7. Technical specialisation – Article 13(4) REE**

Where alternative papers are set, I wish to be given the paper(s) relating to the following technical specialisations:

- Chemistry
 Electricity/Mechanics

I shall not be bound by the above declaration.

8. Request to use a language other than English, French or German – Article 15(3) REE

I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely _____

9. Examination centres – Article 23 REE

I apply to take the examination at

- the location appointed by the European Patent Office in Munich
 the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
 the location appointed by the European Patent Office in Berlin
 the central industrial property office of a contracting state or a location appointed by the head of this office, namely

If it is not possible to sit the qualifying examination at the centre of my choice, please inform me.

In that eventuality

- I apply to take the examination in Munich The Hague (Rijswijk) Berlin
 I withdraw from the examination.

10. Acknowledgment of receipt

The confirmation of receipt of your application for enrolment should follow by e-mail by 1 December 2003. If by 31 December 2003 you have not received this confirmation, please contact the Examination Secretariat.

The invitation to sit the examination pursuant to Article 22(2) REE will be despatched in February 2004.

Place and date

Candidate's signature

Certificate of training or employment

in accordance with Articles 10(2)(a) and 21(2)(b) REE (OJ EPO 1994, 7)

Please use a separate certificate for each job

1. Candidate

1.1 Name _____

1.2 Date and place of birth _____

2. Training

2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)

If a firm: in which departments was the candidate employed? _____

2.2 Periods of training (day, month, year) From: _____ to: _____

2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 23 March 2004? _____

2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? _____

If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?

2.5 Did the candidate attend **courses, lectures, seminars**, etc., on industrial property during his period of training?
If so, which ones and when? (no evidence needed)

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the notice on page 289, point 4.1(d).

not less than:
(number, not proportion)

3.1 Preparation of European and national patent applications
(a) first applications _____

(b) subsequent applications with substantial revision of the relevant first applications _____

(c) subsequent applications without substantial revision of the relevant first applications _____

3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners _____

3.3 Preparation of European and national notices of opposition or applications for revocation _____

3.4 Preparation of European and national notices of appeal _____

3.5 Where the figures given under 3.1 - 3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed, further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)

I certify that the information given above is correct.

Place

Name (please type the name of the signer)

Date

Signature

(a) of the supervising professional representative (Article 10(2)(a)(i) REE) or
(b) of the candidate's employer (Article 10(2)(a)(ii), (iii) REE)*

* If the employer is a legal person, those entitled to sign are:

- an employed professional representative
- one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person.
The signer's position must be indicated (eg president, director, company secretary)

Nom		Prénom(s)	
Secrétariat d'examen pour l'examen européen de qualification Office européen des brevets Bureau 480 D - 80298 Munich Fax: +49-89/2399-5140	Nationalité	Sexe <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f	Langue <i>(voir également sous point 8)</i> <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
	Adresse (pour la correspondance)		
	Téléphone (professionnel)		
	Télécopieur		
	<i>e-mail</i> <i>(Dans tous les cas, nous vous prions de nous faire parvenir votre adresse e-mail, adresse à laquelle vous recevrez toute information importante, comme par exemple l'accusé de réception de votre inscription.)</i>		

Inscription à l'examen européen de qualification 2004

Il est expressément recommandé de présenter la demande le plus tôt possible au Secrétariat d'examen.

La demande d'inscription doit parvenir à l'Office européen des brevets le **31 octobre 2003** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO OEB 1994, 7 ; voir également: REE, http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/pat_attorney/pdf/eur_exam_bro_2003.pdf), auquel il est fait référence ci-après. J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du **24 au 26 mars 2004**.

1. Première inscription : examen en totalité ou examen par modules

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Je participe pour la première fois à l'examen et m'inscris | <input type="checkbox"/> aux épreuves A et B (premier module) |
| | <input type="checkbox"/> à toutes les épreuves |
| <input type="checkbox"/> J'ai participé à l'examen pour la première fois en _____ (année) et n'ai passé que les épreuves A et B.
Je m'inscris à présent : | <input type="checkbox"/> aux épreuves C et D (second module) |
| | <input type="checkbox"/> à toutes les épreuves |

2. Réinscription à l'examen

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1994 ou ultérieurement et me représente.
Je m'inscris aux épreuves | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| <input type="checkbox"/> J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1993 ou avais été autorisé(e) à ne repasser que certaines épreuves en 1993. Je me représente à l'examen et m'inscris | aux épreuves <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| | <input type="checkbox"/> à toutes les épreuves |
| <input type="checkbox"/> Je repasse l'examen mais n'appartiens pas aux catégories susmentionnées. Je m'inscris à toutes les épreuves. | |

3. Formation scientifique ou technique – Article 10(1) REE

- Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire **ou**
- Je possède des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

4. Périodes d'activité professionnelle

4.1 Durée minimale de trois années s'achevant au 23 mars 2004 – Article 10(2)a), (3), (4) REE

Article 10(2)a)i)

J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de _____ années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

Article 10(2)a)ii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de _____ années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

Article 10(2)a)iii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de _____ années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 10(2)a)ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

4.2 Demande de réduction d'une année au maximum – Article 11 REE

- La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 4.1 est inférieure à trois années, mais supérieure à deux années. Je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle exigée conformément à l'article 11 REE.

4.3 Examineurs OEB – Article 10(2)b) REE

- A la date de l'examen, j'aurai exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet.

5. Pièces justificatives se rapportant aux points 3 et 4 – Article 21(2) REE

- Justificatif se rapportant au point 3 : copie certifiée conforme
- Justificatif se rapportant au point 4.1 conformément au certificat figurant à la page 303 : original ou copie certifiée conforme
- Justificatif se rapportant au point 4.2 : copie certifiée conforme
- Justificatif se rapportant au point 4.3
- Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification _____ (année)

Une copie est réputée certifiée conforme lorsqu'elle a été certifiée par un mandataire agréé (article 134 et 163 CBE), par un service officiel d'un Etat contractant, par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire) ou par l'OEB à Munich (sur rendez-vous pris auprès du Secrétariat d'examen – tél. 2399-5155).

Information importante : les pièces justificatives sont à produire lors de l'inscription.

6. Droit d'examen – Article 19(1) REE : Barème de taxes et frais de l'OEB (applicable à compter du 3 janvier 2002), p. 7, point 12.1

Le droit de base s'élève à **405 EUR**. Conformément à ma demande d'inscription, j'acquiesce :

- 50 % pour une ou deux épreuves (202,50 EUR)
- 75 % pour trois épreuves (303,75 EUR)
- 100 % pour l'ensemble des quatre épreuves à une première participation (405 EUR)
- 150 % pour l'ensemble des quatre épreuves à une deuxième participation (607,50 EUR)
- 200 % pour l'ensemble des quatre épreuves à partir de la troisième participation (810 EUR)

Mode de paiement

Veuillez débiter le compte courant OEB n° _____ d'un montant de _____ EUR.

Veuillez débiter ma carte de crédit d'un montant de _____ EUR : EUROCARD (MasterCard) Visa JCB

Nom _____ n° _____ date d'expiration _____

Le droit d'examen d'un montant de _____ EUR a été acquitté le _____ de la façon suivante :

Virement bancaire / postal sur le compte n° _____

Chèque n° _____

sous la référence «EQE 2004»**7. Spécialité technique – Article 13(4) REE**

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à recevoir les épreuves portant sur la ou les spécialités techniques suivantes :

- Chimie
 Electricité/Mécanique

Je ne suis pas lié(e) par la déclaration qui précède.

8. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français – Article 15(3) REE

Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue _____

9. Centres d'examen – Article 23 REE

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à un lieu à Munich désigné par l'Office européen des brevets
 au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
 à un lieu à Berlin désigné par l'Office européen des brevets
 au lieu du siège du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou à un lieu désigné par le directeur du service central de la propriété industrielle, à savoir _____

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, je demande à en être informé(e). Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich. La Haye (Rijswijk). Berlin.
 je retire ma candidature.

10. Accusé de réception

La confirmation de la réception de votre inscription à l'examen vous sera renvoyée, par e-mail, vers le 01.12.2003. Si vous ne l'aviez toujours pas reçue le 31.12.2003, veuillez, dans ce cas précis, contacter le secrétariat d'examen.

La convocation à l'examen européen de qualification conformément à l'article 22(2) REE sera envoyée en février 2004.

Lieu et date

Signature du candidat

Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur

au sens où l'entendent les articles 10, paragraphe 2, lettre a) et 21, paragraphe 2, lettre b) REE (JO OEB 1994, 7)

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation

1. Candidat

1.1 Nom _____

1.2 Date et lieu de naissance _____

2. Formation

2.1 Mandataire agréé ou employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

Si l'employeur est une société : dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été formé ? _____

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année) du : _____ au : _____

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 23 mars 2004 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets ? _____

2.4 Le candidat a-t-il été formé à temps complet pendant les périodes indiquées aux points 2.2 et 2.3 ? _____

Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à temps complet

2.5 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à **des cours, des conférences ou des séminaires**, etc. sur la propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets (ne pas joindre de pièces justificatives).

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa formation

Cf. communication p. 289, point 4.1 d).

Le nombre de demandes établies n'a pas été inférieur à :
(en chiffres et non en pourcentage)

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

a) premières demandes _____

b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base _____

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base _____

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur concernant des demandes européennes et des demandes nationales _____

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou de demandes en nullité _____

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par les instances européennes et nationales _____

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

Lieu

Nom (Prière d'indiquer le nom du signataire à la machine)

Date

Signature

a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage
(art. 10(2)a)i) REE) ou

b) de l'employeur du candidat (article 10(2)a)ii, iii) REE)*

* Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer :

- un employé, mandataire agréé
 - une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée.
- Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir)

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

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

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

BE Belgien / Belgium / Belgique

Löschungen / Deletions / Radiations

Vandenberghen-Tytgat, Lucienne (BE) - R. 102(1)
Avenue Jacques Brel, 36 B
B-1200 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Ellenberger, Maurice (CH)
Uster Technologies AG
Wilstrasse 11
CH-8610 Uster

Klein, Ernest (LU)
Alstom (Switzerland) Ltd
CHSX
Postfach
CH-5400 Baden 1

Löschungen / Deletions / Radiations

Meyer-Saurer, Reinhardt (CH) - R. 102(1)
Haldenweg 4
CH-6382 Büren

CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République Tchèque

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Andrés, Mirek (CZ)
Univerzitní 7
CZ-772 00 Olomouc

Babický, Stanislav (CZ)
Budovatelů 2407
CZ-434 01 Most

Baumová, Radmila (CZ)
Nádražní 29
CZ-591 01 Žďár nad Sázavou

Daněk, Vilém (CZ)
Přípotocní 25
CZ-101 00 Praha

Husáková, Vladimira (CZ)
Inventia s. r. o.
Politických vězňů 7
CZ-110 00 Praha

Janský, Bedřich (CZ)
Květnická 674/2
Strašnice
CZ-100 00 Praha 10

Kučerová, Dagmar (CZ)
Boučkova 1818/13
CZ-162 00 Praha 6

Langrová, Irena (CZ)
Skrtova 48
CZ-301 00 Plzeň

Müller, Václav (CZ)
Müller -
patentová a známková kancelář
Filipova 2016
CZ-148 00 Praha 4

Šeferna, Vojtěch (CZ)
Kovářova 9
CZ-155 00 Praha 5

Vithous, Roman (CZ)
Slezská 7
CZ-120 00 Praha 2

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

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

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

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

Haselhorst, Doerte (DE) - cf. GB
Lierstraße 12 b
D-80639 München

Kirchner, Sven (DE)
Bayerische Motorenwerke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München

Vötsch, Reiner (DE)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart

Änderungen / Amendments / Modifications

Böer, Wilfried (DE)
Haldenstraße 50
D-71254 Ditzingen

Christophersen, Ruth (DE)
Christophersen & Partner
Patentanwälte
Feldstraße 73
D-40479 Düsseldorf

Christophersen, Ulrich Rudolf (DE)
Christophersen & Partner
Patentanwälte
Feldstraße 73
D-40479 Düsseldorf

Fuchs, Georg Ludwig (DE)
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Patent Department
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Gigerich, Jan (DE)
Frohwitter
Patent- und Rechtsanwälte
Possartstraße 20
D-81679 München

Hagemeier, Annette (DE)
Dr. Annette Hagemeier Patentanwältin
Fachastraße 7
D-85232 Bergkirchen

Hahn, Norbert (DE)
AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg

Harbach, Thomas (DE)
Schott Glas
Corporate Innovation & Technology Management
CIM-2/Patent Department
Hattenbergstraße 10
D-55122 Mainz

Jantsch, Sigrid (DE)
Falkenweg 4
D-89520 Heidenheim

Kaufmann, Ursula Josefine (DE)
Patentanwältin Dr. Ursula Kaufmann
Birkenwaldstraße 114
D-70191 Stuttgart

Kessel, Egbert (DE)
Berglohweg 15
D-90559 Burgthann

Kübel, Martin (DE)
Am Mühlgarten 41
D-91080 Spardorf

Lammert, Roland (DE)
Hermannstraße 25 D
D-86150 Augsburg

Lehle, Josef (DE)
BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH
Zentralabteilung gewerblicher Rechtsschutz
Hochstraße 17
D-81669 München

Mann, Volker (DE)
c/o Bonnekamp & Sparing
Goltsteinstraße 19
D-40211 Düsseldorf

Meyer, Michael Josef (DE)
Philips
Intellectual Property & Standards GmbH
Weißhausstraße 2
D-52066 Aachen

Niepelt, Carsten (DE)
Siegenburger Straße 37
D-81373 München

Nordmann, Hardo (DE)
Adlitzer Weg 5
D-91077 Neunkirchen am Brand

Peters, Carl Heinrich (DE)
Philips
Intellectual Property & Standards GmbH
Weißhausstraße 2
D-52066 Aachen

Porth, Hans-Joachim (DE)
Regattastraße 99 a
D-12527 Berlin

Ricker, Mathias (DE)
Jones, Day, Reavis & Pogue
Prinzregentenstraße 56
D-80538 München

Rothkopf, Ferdinand (DE)
Rothkopf & Theobald
Patentanwälte
Isartorplatz 5
D-80331 München

Rummler, Felix (DE)
R.G.C. Jenkins & Co
Franziskanerstraße 16
D-81669 München

Savic, Bojan (YU)
Müller Hoffmann & Partner
Patentanwälte
Innere Wiener Straße 17
D-81667 München

Schäfer, Horst (DE)
Schweiger & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Karl-Theodor-Straße 69
D-80803 München

Schmidt, Ursula (DE)
Patentanwältin
Dipl.-Ing. (FH) Ursula Schmidt
Wilhelm-Liebknecht-Straße 99
D-01257 Dresden

Seemann, Ralph (DE)
Patentanwälte Seemann & Partner
Ballindamm 3
D-20095 Hamburg

Simon, Anja (DE)
Zum Kiefernhang 3 c
D-01109 Dresden

Theobald, Andreas (DE)
Rothkopf & Theobald
Patentanwälte
Chausseestraße 29
D-10115 Berlin

Volmer, Georg (DE)
Philips
Intellectual Property & Standards GmbH
Weißhausstraße 2
D-52066 Aachen

Weber, Manfred (DE)
Lorscherstraße 39
D-67071 Ludwigshafen

Weisbrodt, Bernd (DE)
Weisbrodt - Rother - Danelsing
Rechts- und Patentanwaltskanzlei
Münzstraße 34
D-47051 Duisburg

Zipse, Erich (DE)
Wolf & Lutz
Patentanwälte
Lessingstraße 12
D-76530 Baden-Baden

Zöllner, Christine (DE)
Philips
Intellectual Property & Standards GmbH
Weißhausstraße 2
D-52066 Aachen

Löschungen / Deletions / Radiations

Allgeier, Kurt (DE) - R. 102(2)a
Patentanwaltsbüro
Allgeier & Sartorius
Schillerstraße 8-10
D-79618 Rheinfelden

Bergerin, Ralf (DE) - R. 102(1)
Hundskopfstraße 12
D-55234 Albig

Czogalla, Hans Thomas (DE) - R. 102(1)
Siemens AG
Corporate Intellectual Property
CT IP PTD
D-13623 Berlin

Dannenberg, Gerda (DE) - R. 102(1)
Patentanwälte
Dannenberg Schubert Gudel
Große Eschenheimer Straße 39
D-60313 Frankfurt

Heß, Ulrich (DE) - R. 102(1)
Vorstadtstraße 3
D-79843 Löffingen

Jahn-Held, Wilhelm W. (DE) - R. 102(1)
Schöne Aussicht 8
D-34355 Staufenberg

Könekamp, Herbert (DE) - R. 102(1)
Bismarckstraße 10
D-65812 Bad Soden

Kutsch, Bernd (DE) - cf. LU
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart

Siewert, Hans-Jürgen (DE) - R. 102(2)a
Bruchbäumer Weg 20a
D-59555 Lippstadt

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

Frederiksen, Jakob Pade (DK)
Inspicos A/S
Bøge Allé 3
P.O. Box 45
DK-2970 Hørsholm

Hertling, Peter (DK)
Inspicos A/S
Bøge Allé 3
P.O. Box 45
DK-2970 Hørsholm

Koefoed, Peter (DK)
Inspicos A/S
Bøge Allé 3
P.O. Box 45
DK-2970 Hørsholm

Olsen, Sanne Bang (DK)
COLOPLAST A/S
Wound Care Division
Holtedam 1
DK-3050 Humblebæk

Schmidt, Johnny Olesen (DK)
NKT Research & Innovation A/S
Group IP
Blokken 84
DK-3460 Birkerød

Simonsen, Jan Lyngberg (DK)
 Inspicos A/S
 Bøge Allé 3
 P.O. Box 45
 DK-2970 Hørsholm

Thorsen, Jesper (DK)
 Inspicos A/S
 Bøge Allé 3
 P.O. Box 45
 DK-2970 Hørsholm

EE Estland / Estonia / Estonie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Otto, Tauno (EE)
 Patent and Trademark Agency Lasvet
 Suurtüki 4A
 EE-10133 Tallinn

Siim, Tiina (EE)
 Patent and Trademark Agency Lasvet
 Suurtüki 4A
 EE-10133 Tallinn

Toome, Jürgen (EE)
 Patent and Trademark Agency Lasvet
 Suurtüki 4A
 EE-10133 Tallinn

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Fantin, Laurent (FR)
 Société AQUINOV
 12, rue Condorcet
 F-33150 Cenon

Änderungen / Amendments / Modifications

Arnaud, Jean (FR)
 Lerner et Associés
 Lerner International
 5, rue Jules Lefébvre
 F-75009 Paris

Cerez-Busnel, Béatrice (FR)
 27, rue du Docteur Decorse
 F-94410 Saint Maurice

Matkowska, Franck (FR)
 Matkowska & Associés
 10, avenue de la Créativité
 F-59650 Villeneuve d'Ascq

Quinot-Busigny, Françoise (FR)
 72, allée de la Pointe Genète
 F-91190 Gif-sur-Yvette

Tetaz, Franck Claude Edouard (FR)
 Cabinet Régimbeau
 20, rue de Chazelles
 F-75847 Paris Cedex 17

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Casbon, Paul Richard (GB)
 Lucas & Co
 135 Westhall Road
 GB-Warlingham, Surrey CR6 9HJ

Änderungen / Amendments / Modifications

Bewley, Ewan Stuart (GB)
 154 Chobham Road
 GB-London E15 1LZ

Bowers, Craig Malcolm (GB)
 Reckitt Benckiser plc
 Group Patent Department
 Dansom Lane
 GB-Hull, East Riding Yorkshire HU8 7DS

Elend, Almut Susanne (DE)
 Venner, Shipley & Co.
 20 Little Britain
 GB-London EC1A 7DH

Gibson, Sara Hillary Margaret (GB)
 Intellectual Property Department
 Johnson Matthey Catalysts
 Balasis Avenue
 P.O. Box 1
 GB-Billingham, Cleveland TS23 1LB

Graham, John George (GB)
 Uniqema Limited
 Uniqema Intellectual Property Department
 Wilton Centre
 GB-Redcar TS10 4RF

Holmes, Michael John (GB)
 24 Clifton Road
 GB-Kingston upon Thames KT2 6PH

Humphries, Martyn (GB)
 Uniqema Limited
 Uniqema Intellectual Property Department
 Wilton Centre
 GB-Redcar TS10 4RF

Langton, David William Robert (GB)
 Beechmount
 Marford Hill
 Marford
 GB-Wrexham, Wales LL12 8SW

Ralph, Julie Diane (GB)
 Uniqema Limited
 Uniqema Intellectual Property Department
 Wilton Centre
 GB-Redcar TS10 4RF

Roberts, Jonathan Winstanley (GB)
Uniqema Limited
Uniqema Intellectual Property Department
Wilton Centre
GB-Redcar TS10 4RF

Sewell, Richard Charles (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
(CN925.1)
980 Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9GS

Tocher, Alastair James (GB)
QinetiQ Ltd
Intellectual Property
Building 55, Room 20
St. Andrews Road
GB-Malvern, Worcestershire WR14 3PS

Löschungen / Deletions / Radiations

Davies, Sophie Jane (GB) - R. 102(1)
9 Montpelier Village
GB-Brighton, Sussex BN1 3DH

Gibson, Tony Nicholas (GB) - R. 102(1)
Procter & Gamble Ltd.
P.O. Box Forest Hall No. 2
GB-Newcastle upon Tyne NE12 9TS

Harriss, David (GB) - R. 102(1)
Bird & Bird
90 Fetter Lane
GB-London EC4A 1JP

Haselhorst, Doerte (DE) - cf. DE
Howrey Simon Arnold & White
City Point
1 Ropemaker Street
GB-London EC2Y 9HS

Kearney, Kevin David Nicholas (GB) - R. 102(1)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ

Lishman, Peter David (GB) - R. 102(1)
Aston Farm House
Newtown Lane
Shustoke
GB-Coleshill, Warwickshire B46 2SD

MacMaster, Alan Jeffrey (GB) - R. 102(1)
Orchard Cottage
Pole's Road
GB-Kirk Langley, Derbyshire DE6 4LT

Merrett, Norman Rhys (GB) - R. 102(1)
Halfway Tree
Barkham Road
GB-Wokingham, Berks. RG11 4DH

Pugsley, Roger Graham (GB) - 102(1)
24 Nordale Park
GB-Norden, Rochdale OL12 7RS

HU Ungarn / Hungary / Hongrie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bagi, András (HU)
Nivelco Ipari Elektronika Rt.
Dugonics u. 11.
H-1043 Budapest

Bornemissza, Tamás (HU)
Transdanubia Szövetkezet
Pf. 28
H-1631 Budapest

Csoma, László (HU)
Agroferm Rt.
Magyar Japán Fermentációipari Rt.
Nádudvari útfél
H-4183 Kaba

Daróczi, Klára (HU)
Egis Gyógyszergyár Rt.
Keresztúri út 30-38.
H-1106 Budapest

Diószeginé Eichhardt, Erzsébet (HU)
Nitrokémia 2000 Rt.
Pf. 23
H-8184 Fűzfőgyártelep

Farkas, Erzsébet (HU)
Nagybányai út 73/a
H-1025 Budapest

Fülöp, György (HU)
Ikonix Műszaki Szolgáltató Bt.
Számadó u. 15.
H-1016 Budapest

Horváth, Ágnes (HU)
Danubia Szabadalmi és
Védjegy Iroda Kft.
Pf. 198
H-1368 Budapest

Kissné Gáspár, Mária (HU)
Bihari János u. 4.
H-8220 Balatonalmádi

Kocsis, Péter (HU)
Szűcs József u. 29.
H-2000 Szentendre

Kövesd, Péter (HU)
Puskás Tivadar u. 6.
H-2094 Nagykovácsi

Pap, Béla (HU)
Mikes Kelemen u. 21.
H-3529 Mskolc

Párczen, József (HU)
Magyar Villamos Művek Rt.
Vám u. 5-7.
H-1011 Budapest

Sándor, József (HU)
Németvölgyi út 73/b
H-1124 Budapest

Somfai, Éva (HU)
Somfai és Táarsai Iparjogi Kft.
Pozsonyi út 38.
H-1137 Budapest

Ujhelyi, András (HU)
Pajzs u. 3.
H-1022 Budapest

Váczy, Kristóf (HU)
Hegedűs Gyula u. 8.
H-1136 Budapest

Velok, László (HU)
Kossuth Lajos u. 23.
H-4024 Debrecen

Änderungen / Amendments / Modifications

Asztalos, György (HU)
Georg Pintz & Partners
Pf. 590
H-1539 Budapest

Lázár, József (HU)
Lázár Consultant Ltd
Bajcsy-Zsilinszky út 54.
H-1054 Budapest

Szarka, Ernő (HU)
Georg Pintz & Partners
Pf. 590
H-1539 Budapest

Tárcza, László (HU)
Georg Pintz & Partners
Pf. 590
H-1539 Budapest

Löschungen / Deletions / Radiations

Csanak, Tibor (HU) - R. 102(1)
Mediagnost Kft.
Fehér út 10.
H-1106 Budapest

Hamerli, Péter (HU) - R. 102(1)
Hérics u. 4/d.
H-8200 Veszprém

Komáromi, Judit (HU) - R. 102(1)
Matyó u. 3.
H-1125 Budapest

LU Luxemburg / Luxembourg

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kutsch, Bernd (DE) - cf. DE
Goodyear S.A.
Patent Department
L-7750 Colmar-Berg

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Löschungen / Deletions / Radiations

Van Dam, Hendrik (NL) - R. 102(1)
Victor Hugostraat 5
NL-5924 AK Venlo-Blerick

RO Rumänien / Romania / Romanie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Alan, Liliana (RO)
5A Stan Vidrighin Street
RO-1900 Timișoara, Timis

Andronache, Paul (RO)
14 Sibiu st., Bl. E21, floor 6
app 35, sector 6
RO-7000 Bucharest

Anghel, Luminita Doina (RO)
1 Gherghitei Street
Bl. 94B, Sc. B, Et. 9, Ap. 76
Sector 2
RO-7000 Bucharest

Apostol, Salomia (RO)
15 Regiment 11 Siret Street
Bl. E4, Ap. 54
RO-6200 Galați

Balan, Gheorghita (RO)
Sc Rodall -
Industrial Property Agency SRL
115 Polona Street, Bl. 15, Sc. A,
Et. 4, Ap. 19, Sector 1
RO-7000 Bucharest

Balan, Valeria Cornelia (RO)
Sc Rodall -
Industrial Property Agency SRL
115 Polona Street, Bl. 15, Sc. A,
Et. 4, Ap. 19, Sector 1
RO-7000 Bucharest

Barbu, Mircea (RO)
21 Iancului Street
Bl. 106A, Sc. B, Ap. 73
RO-7000 Bucharest

Berceanu, Maria-Aurelia (RO)
25 Cogâlnic Street
Sector 3
RO-7000 Bucharest

Blag, Ioana (RO)
Sc Industria Sarmei SA
145 Laminoristilor Street
RO-3351 Campia Turzii, Cluj

Brojboiu, Dumitru Adrian Florinel (RO)
Republicii Street
Bl. 212, Sc. D, Ap. 16
RO-0300 Pitești

- Buzlea, Elisabeta (RO)
Intelect SRL
48 Darcia Bv.
Bl. D-10, Ap. 3
RO-3700 Oradea, Bihor
- Cálinoiu, Constantin (RO)
8 Dreptății Street
Bl. 02, Ap. 158
RO-7000 Bucharest
- Cameniță, Ana Gabriela (RO)
SNP Petrom SA București
Sucursala Incerp Cercetare
291A Republicii Bv.
RO-2000 Ploiești
- Câmpean, Gheorghe Georgel (RO)
SC Neptun SA
57-63 Bobâlna Street
RO-2150 Câmpina
- Ciobanu, Marietta (RO)
SC Cometam SRL
118 Cetatea de Balta Street
Bl. 9, Ap. 5
Sector 6
RO-7000 Bucharest
- Ciuda-Berivoe, Anca (RO)
6 Alexandru Moruzzi Street
Bl. B6, Sc. 2, Ap. 62
Sector 3
RO-7000 Bucharest
- Constantin, Adrian George (RO)
Cabinet Enpora
7, Sos. Iancului
Bl. 109B, Et. 1, Ap. 46
RO-73371 Bucharest
- Coșescu, Camelia (RO)
18-20, Mihail Kogălniceanu st.
Bl. 1K, entr. C-D
Intel-Protect SRL-Brașov
RO-2200 Brașov
- Crișan, Ioana (RO)
8 Pascani Street
Bl. 728A, Sc. 2, Ap. 62
Sector 6
RO-7000 Bucharest
- Dobrescu, Melania Gh. (RO)
SC Upetrom - 1 Mai SA
1, Piata 1 Decembrie 1918
RO-2000 Ploiești
- Dutulescu, Corina Carmen (RO)
Rominvent SA
35 Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Enache, Ion (RO)
Cabinet Enpora, 7 Sos. Iancului
Bl. 109B, Et. 1, Ap. 46
Sector 2
RO-73371 Bucharest
- Enescu, Lucian (RO)
Rominvent SA
35, Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Faighenov, Marioara (RO)
Agency of Intellectual Property
and Technology Transfer
12 Libertatii Bv., Bl. 113,
Ap. 28, P.O. Box 42-106
RO-761061 Bucharest
- Fierascu, Cosmina-Catrinel (RO)
Rominvent SA
35 Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Gavril, Niculina (RO)
6A Stefan Negulescu Street
Sector 1
RO-71237 Bucharest
- Gavriliu, Ana Corina (RO)
SC Biothenos SA
18 Dumbrava Rosie Street
Sector 2
RO-70252 Bucharest
- Gheorghicescu, Eugenia (RO)
Mechanical Engineering and
Research Institute - ICTCM
103 Sos. Oltenitei
RO-75651 Bucharest
- Ghiță, Constantin (RO)
24-28 Take Ionescu Street
Sc. B, Ap. 2
RO-1900 Timișoara
- Hasiu, Alexandra (RO)
Rominvent SA
35 Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Ioacără, Valentin (RO)
Rovalcons SRL
1 Orizontului Street
Bl. R10, Ap. 27
RO-2150 Câmpina, Prahova
- Ioan, Nicolae (RO)
Independent Propini Agent
42, Fabrica de chibrituri st.
RO-75222 Bucharest
- Ion, Rodica-Cocuța (RO)
Calea Dorobanților 126-130
Bl. 8, Sc. A, Ap. 50
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Isoc, Dorin (RO)
Dunării Street 25/1/2/5
RO-3400 Cluj Napoca, Cluj
- Istrate, Stefan (RO)
Calea 13 Septembrie no. 104
bl. 48, floor 3, app. 8
Sector 5
RO-7000 Bucharest

- Ivanca, Maria Elisaveta (RO)
Labirini-Agency of
Industrial Property
28. Coriolan Petreanu Street
RO-2900 Arad
- Ivánescu, Gabriel Dan (RO)
58 Al. I. Cuza Street, Ap. 7
RO-2200 Braşov
- Larion, Elisabeta-Sonia (RO)
Rominvent SA
35 Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Lazár, Elena (RO)
Cabinet de Proprietate
Industriala Lazár Elena
O.P. 1 - C.P. 52 Buzáu
Unirii Street, Bl. 16C, Ap. 12
RO-5100 Buzau
- Macamete, Elena (RO)
SC ICPE SA
313, Splaiul Unirii
Sector 3
RO-74204 Bucharest
- Marin, Elena (RO)
Cabinet M. Oproiu
Patent and Trademark Attorneys
42, Popa Savu Street, Sector 1
P.O. Box 2-229
RO-7000 Bucharest
- Mitu, Alis Mihaela (RO)
SC Rafinária Astra Română SA
59 Petrolului Bv.
RO-2000 Prahova (Ploieşti)
- Mohonea, Cristian (RO)
2 Dr. N. Turnescu Street
RO-76256 Bucharest
- Mohonea, Liliana (RO)
2 Dr. N. Turnescu Street
RO-76256 Bucharest
- Nicolaescu, Daniella Olga (RO)
Rominvent SA
35 Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Oproiu, Margareta (RO)
Cabinet M. Oproiu
Patent and Trademark Attorneys
42, Popa Savu Street, Sector 1
P.O. Box 2-229
RO-7000 Bucharest
- Palko, Sorina-Iustina (RO)
SC Aerostar SA Bacau
9 Condorilor Street
RO-5500 Bacau
- Pop, Calin Radu (RO)
Cabinet Enpora
7 Sos. Iancului
Bl. 109B, Et. 1, Ap. 46
RO-73371 Bucharest
- Pop, Virginia-Daisy (RO)
Cabinet Enpora
7 Sos. Iancului
Bl. 109B, Et. 1, Ap. 46
RO-73371 Bucharest
- Popa, Cristina (RO)
Rominvent SA
35 Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Popescu, Angela (RO)
10 Complexului Street
Bl. 40, Sc. A, Ap. 14
Sector 3
RO-7000 Bucharest
- Puşcaşu, Dan (RO)
19 Siderurgistilor Street
Bl. SD9D, Ap. 186
RO-6200 Galaţi
- Radulescu, Melania Stela (RO)
Rominvent SA
35, Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Radulescu, Mioara (RO)
SC Inventa SRL
7 Corneliu Coposu Bv.
Bl. 104, Sc. 2, Ap. 31
Sector 3
RO-7000 Bucharest
- Raskai, Maria Magdalena (RO)
Cabinet Raskai Maria Magdalena
3 Unirii Street
Bl. D8, Ap. 7
RO-4650 Dej
- Roman, Ioan (RO)
SC IAR SA Braşov
1 Aeroportului Street
RO-2200 Braşov
- Şova, Dan Eugen (RO)
10 Valea Buzaului Street
Ap. 36
Sector 3
RO-7000 Bucharest
- Stanciu, Adelina (RO)
Harcov A.P.I. Ltd.
61 Nicolae Iorga Street
Bl. 10E/B/9
RO-7000 Sfantu Gheorghe
- Streche, Gherghina (RO)
The National Oil Company
"Petrom" SA
109 Calea Victoriei
Sector 1
RO-7000 Bucharest
- Teodorescu, Mihaela (RO)
Rominvent SA
35 Ermil Pangratti Street
Sector 1
RO-7000 Bucharest

Tudor, Daniela (RO)
SC Pharmaplant Biogalenica SRL
313 Splaiul Unirii
Sector 3
RO-74204 Bucharest

Vasilescu, Raluca (RO)
Cabinet M. Oproiu
Patent and Trademark Attorneys
42, Popa Savu Street
Sector 1, P.O. Box 2-229
RO-7000 Bucharest

Tuluca, F. Doina (RO)
Inventa
7 Corneliu Coposu Bv.
Bl. 104, Sc. 2, Ap. 31
Sector 3
RO-7000 Bucharest

Voicu, Alexandra (RO)
AGV-Agenție de
Proprietate Industrială SRL
9 Magheru Bv., Sc. 2, Ap. 89
Sector 1
RO-7000 Bucharest

Turcanu, Constantin (RO)
Inventa
7 Corneliu Coposu Bv.
Bl. 104, Sc. 2, Ap. 31
Sector 3
RO-7000 Bucharest

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Franzén, Adam B. (SE)
Elekta Instrument AB
Research & Development
P.O. Box 7593
S-103 93 Stockholm

Lindgren, Anders (SE)
Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
P.O. Box 1344
S-751 43 Uppsala

Löschungen / Deletions / Radiations

Bernhult, Lennart (SE) - R. 102(1)
Stockholms Patentbyrå Zacco AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm

SI Slowenien / Slovenia / Slovénie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bavec, Saša (SI)
Mekinčeva 15
SI-1000 Ljubljana

Kolenc, Ivanka (SI)
Šmarješka cesta 6
SI-8501 Novo mesto

Lenardič, Živa (SI)
Šmarješka cesta 6
SI-8501 Novo mesto

Änderungen / Amendments / Modifications

Flak, Antonija (SI)
Patentni biro AF
P.O. Box 2706
SI-1001 Ljubljana

TR Türkei / Turkey / Turquie

Änderungen / Amendments / Modifications

Fesligil, Ahmet Önder (TR)
Arçelik A.S.
Research & Technology Development C
Tuzla
TR-34950 İstanbul

Geven, Zeki (TR)
Strazburg Cd. No: 27/13
Sıhhiye
TR-06430 Ankara

Ortan, Rana (TR)
Ortan & Ortan Anwaltskanzlei
Cumhuriyet Cad. No: 315/2
Kolay Apt.
TR-80230 İstanbul

Uçanay Özargun, Idil (TR)
İstiklal Cad. Taksim Palas
No: 27, Kat: 6
Taksim
TR-80060 İstanbul

Uçanay, Idil (TR)
cf. Uçanay Özargun, Idil (TR)

Uluyol, Mustafa (TR)
Uluyol Consultancy Services
Orhanbey Mh.R.Sefik Bursali Cd.
Eser Ishani No: 23, Daire: 16
TR-16010 Bursa

Yavan, Nuriye (TR)
Momentofis Patents &
Trademarks Limited
Iran Caddesi No: 13/20
Kavaklıdere
TR-06700 Ankara

CEIPI**Das europäische Patent – Seminare zur Examensvorbereitung 2004 in Straßburg unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Patentpraktiker****Achtung: Rechtzeitig anmelden!**

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare zur Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung 2004.

Von den Teilnehmern wird erwartet, daß ihre persönliche Examensvorbereitung ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Für die Aufgabe D wird zu diesem Zweck ein Informationstag am 29. September 2003 in Straßburg angeboten.

Die Arbeitsunterlagen stützen sich weitgehend auf bisherige Aufgaben für die Eignungsprüfung. Die Aufgaben der Prüfung 2003 werden in beiden Seminaren einbezogen.

Die Teilnehmer der Seminare für D sollen grundsätzlich nur Kandidaten sein, die die Prüfung 2004 ablegen werden. Wiederholte Teilnahme ist ausgeschlossen.

Das **Januar-Seminar** hat Rechtsfragen der **Aufgabe D** zum Gegenstand und wird 2004 in 2 Kursen angeboten: vom 13.1. – 17.1. und vom 26.1. – 30.1.2004. Die Interessenten können die Woche angeben, die sie bevorzugen. Die endgültige Einteilung bleibt CEIPI vorbehalten.

Das Kursziel besteht darin, die Kandidaten darauf vorzubereiten, die Rechtsfragen in der vorgegebenen Zeit inhaltlich zu beantworten. Es soll der letzte Test des Kandidaten vor dem Examen sein. Die Methode ist Eigenarbeit unter Kontrolle der Tutoren und Besprechung der Antworten. Die Kandidaten werden in die unterschiedliche Behandlung der "kleinen" Fragen und der "großen" Frage eingeführt und in der Methodik geübt.

Das **Februar-Seminar** befaßt sich mit den **Aufgaben A, B und C** und wird vom 16.– 20.2.2004 abgehalten.

CEIPI**European patents – Strasbourg seminars to prepare for the EQE 2004, involving the European Patent Office and European patent practitioners****Please note that early enrolment is advisable.**

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is holding two seminars in Strasbourg to help candidates prepare for the European qualifying examination (EQE) 2004.

Participants are expected to have reached an advanced stage in their own preparations for the examination. To this end, an information get-together on Paper D will be held in Strasbourg on 29 September 2003.

The working texts for the seminar are largely based on past EQE papers. Both seminars will incorporate papers from EQE 2003.

The Paper D seminars, which may be attended once only, are for persons who intend to sit the examination in 2004.

The **January seminar on Paper D** (legal questions) will take place twice in 2004, on 13–17 and 26–30 of that month. Applicants may indicate a preferred week but course allocation will be at CEIPI's discretion.

The aim of the courses is to enable candidates to answer the legal questions substantively and within the time allowed. It serves as a final test for the EQE. The method involves independent work under the tutors' supervision, plus discussion of the answers. Candidates learn the different approaches needed to tackle the "small" questions and the "big" question, and practise these techniques.

The **February seminar** looks at **Papers A, B and C** and will be held from 16–20 February 2004.

CEIPI**Le brevet européen – Séminaires de préparation à l'examen 2004 à Strasbourg, organisés avec la participation de l'Office européen des brevets et des praticiens de brevets européens****Attention: Veuillez vous inscrire à temps**

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires de préparation à l'examen européen de qualification 2004.

Les participants sont censés avoir atteint un stade avancé dans leur préparation personnelle en vue de l'examen. Une journée d'information sera organisée à cette fin pour l'épreuve D le 29 septembre 2003 à Strasbourg.

Les documents de travail s'appuient largement sur des épreuves antérieures de l'examen de qualification. Les épreuves de l'examen 2003 seront prises en compte lors des deux séminaires.

La participation au séminaire pour l'épreuve D est réservée aux candidats qui passeront les épreuves de l'examen 2004. Une seconde participation est exclue.

Le **séminaire du mois de janvier** a pour objet les questions juridiques de l'**épreuve D** et sera proposé en deux cours se tenant du 13 au 17 janvier et du 26 au 30 janvier 2004. Les personnes intéressées sont priées d'indiquer la semaine qu'elles préfèrent. Le CEIPI se réserve la répartition définitive.

L'objectif du cours est de mettre les candidats en mesure de répondre de façon concluante aux questions juridiques sur le fond et dans le temps prescrit. Il s'agit là d'un dernier test pour le candidat avant l'examen. La méthode consiste en un travail personnel effectué sous le contrôle des tuteurs et en une discussion des réponses. Les candidats sont initiés à la différence de traitement entre les "petites" questions et la "grande question", en mettant en pratique la méthodologie.

Le **séminaire du mois de février** traite des **épreuves A, B et C** et se tiendra du 16 au 20 février 2004.

Themen sind die Abfassung von Patentansprüchen und einer Beschreibungseinleitung in Aufgabe A, die Erwidern auf einen Amtsbescheid und die Erstellung eines geänderten Anspruchssatzes in Aufgabe B sowie die Abfassung einer Einspruchsschrift und einer Antwort auf die Fragen des Mandanten in Aufgabe C.

Hierfür wird jeweils am Beispiel einer Prüfungsaufgabe aus einem der letzten Jahre unter Anleitung durch die Tutoren eine Lösungsmethode erarbeitet. Im Rahmen der Aufgaben B und C werden zusätzlich Themen wie Aufgabe-Lösungs-Ansatz, Priorität, unzulässige Änderungen und Vorbenutzung behandelt. Die Kandidaten erhalten Gelegenheit, die erlernten Methoden bei Bearbeitung der Aufgaben A, B und C des Jahres 2003 unter simulierten Prüfungsbedingungen anzuwenden. Anschließend werden Lösungswege und Lösungsvorschläge im Lichte des Examiners' Report vorgestellt und diskutiert.

Der europäische Charakter der Seminare spiegelt sich in der internationalen Zusammensetzung der Tutoren und der Teilnehmer wider. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Tutoren und Teilnehmern gewährleisten. Die Teilnehmer müssen eine Amtssprache des EPA beherrschen (Deutsch, Englisch oder Französisch).

Im Februar-Seminar werden Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet.

Im Interesse einer angemessenen Diskussion zwischen Tutoren und der Gruppe ist die Teilnehmerzahl beschränkt.

Teilnahmebedingungen: Anmeldungen werden nach ihrem zeitlichen Eingang bei CEIPI berücksichtigt, solange es in den betreffenden Kursen offene Plätze gibt. Danach werden Wartelisten geführt. **Anmeldeschluß** ist auf jeden Fall der **15. Oktober 2003**.

Die Anmeldegebühr beträgt für jedes Seminar 790 EUR. In diesem Preis ist ein Eröffnungsabend und das Mittagessen für vier Tage eingeschlossen.

The seminar will cover the following topics: drafting claims and drafting an introduction to the description in Paper A; replying to a communication and preparing an amended set of claims in Paper B; and drafting both notice of opposition and a response to client questions in Paper C.

Participants will look at a past examination question related to each topic and find a solution under the guidance of a tutor. The problem/solution approach, priority, inadmissible amendments and prior use will also be included when considering Papers B and C. Participants will have the opportunity to apply the strategies discussed in doing the 2003 A, B and C papers under mock examination conditions. Various approaches and suggested solutions will then be presented and discussed in the light of the Examiners' Report.

The seminars' European character is reflected in the international mix of tutors and participants. Group-based work ensures discussion between the two. Participants are required to know one of the EPO's official languages (English, French or German).

The February seminar will have groups for chemical and non-chemical subject-matter in each official language.

Participant numbers are limited to ensure proper discussion between tutors and the group.

Enrolment conditions: Applications to CEIPI will be treated on a first come, first served basis. If the courses are oversubscribed, names will be put on a waiting list. The **closing date** for receipt of all applications is **15 October 2003**.

The fee for each course (EUR 790) includes a reception on the first evening and lunch for four days.

Les sujets traités sont les suivants : rédaction de revendications et de l'introduction de la description dans l'épreuve A, réponse à une notification de l'Office et rédaction d'un jeu de revendications modifiées dans l'épreuve B ainsi que rédaction d'un acte d'opposition et d'une réponse aux questions du client dans l'épreuve C.

Sous la direction des tuteurs, une méthode de solution est élaborée sur la base d'une épreuve d'examen des dernières années. Dans le cadre des épreuves B et C, des thèmes supplémentaires, tels que l'approche problème-solution, la priorité, les modifications irrecevables et l'utilisation antérieure, sont également traités. Les candidats ont l'occasion d'appliquer les méthodes apprises en traitant les épreuves A, B et C de l'année 2003 dans les conditions d'un examen simulé. Des solutions et des propositions de solutions sont ensuite présentées et discutées à la lumière du rapport des correcteurs.

Le caractère européen des séminaires se reflète dans l'internationalité des tuteurs et des participants. Le travail se fait en groupes, ce qui garantit une discussion entre tuteurs et participants. Les participants doivent maîtriser l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français).

Au cours du séminaire de février seront constitués des groupes pour la chimie et les domaines non chimiques dans chacune des langues officielles de l'Office.

Le nombre de participants est limité afin de garantir une discussion suffisante entre les tuteurs et le groupe.

Conditions de participation : les demandes d'inscription seront traitées par ordre d'arrivée au CEIPI et ne pourront être prises en considération que s'il y a des places disponibles dans les cours concernés. Des listes d'attente seront ensuite établies. **La date limite d'inscription** est en tout cas le **15 octobre 2003**.

Les frais d'inscription s'élèvent à 790 EUR par séminaire. Ce prix comprend une soirée de bienvenue et le déjeuner pour quatre jours.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Madame Rosemarie Blott oder
Madame Marie Proust
CEIPI Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33 0) 3 88 14 45 92
Fax: (+33 0) 3 88 14 45 94
Anmeldung und Information möglich
über E-Mail:
seminarEQE@urs.u-strasbg.fr
www.ceipi.edu

To enrol, or obtain further information, please contact:

Madame Rosemarie Blott or
Madame Marie Proust
CEIPI Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33 0) 3 88 14 45 92
Fax: (+33 0) 3 88 14 45 94
Application and information via
e-mail:
seminarEQE@urs.u-strasbg.fr
See also
www.ceipi.edu

Pour de plus amples renseignements et pour l'inscription, veuillez vous adresser à

Madame Rosemarie Blott ou
Madame Marie Proust
CEIPI Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg cedex
Tél. : (+33 0) 3 88 14 45 92
Télécopie : (+33 0) 3 88 14 45 94
Il est possible d'obtenir des informations et de s'inscrire en contactant le site Internet
seminarEQE@urs.u-strasbg.fr
www.ceipi.edu

**Spezieller Vorbereitungskurs für das CEIPI-Seminar zur Prüfungsaufgabe D (Rechtsfragen)
Montag, 29. September 2003, Straßburg**

Dieser Vorbereitungskurs ist besonders – aber nicht ausschließlich – für Kandidaten bestimmt, die am CEIPI-Grundkurs im europäischen Patentrecht teilgenommen haben. Das Bedürfnis für den Kurs stützt sich auf die Erkenntnis, daß eine Anzahl von Teilnehmern am Examensvorbereitungssseminar im Januar nicht ausreichend vorbereitet ist, um den dort gestellten Anforderungen und Kenntnissen des europäischen Patentrechts zu genügen.

Allgemeine Verständigungssprache wird Englisch sein, wobei alle Teilnehmer Französisch und Deutsch benutzen können. Sofern sich eine Einzelberatung oder Beratung in kleinen Gruppen ergibt, wird diese entsprechend in der geforderten Sprache Englisch, Französisch oder Deutsch abgehalten.

Das Programm ist wie folgt gestaltet:

Vormittag: Methode und Hilfsmittel zur Vorbereitung von Aufgabe D

Nachmittag: Bearbeitung von Fragen aus Aufgabe D I und Vorbereitung von Aufgabe D II

Tagungsort
CEIPI
11, rue du Maréchal Juin
Strasbourg

Die Anmeldegebühr beträgt **200 EUR**; der Kurs dauert von 8.30 – 17.15 Uhr und schließt ein gemeinsames Mittagessen mit den Tutoren ein.

Anmeldungen bitte an
Frau Rosemarie Blott oder
Laetitia Lavilatte
CEIPI – Section Internationale
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tel.: (+33 0) 388 14 45 92
Fax: (+33 0) 388 14 45 94
E-Mail:
Laetitia.Lavilatte@urs.u-strasbg.fr

Special Preparatory Course for the CEIPI Seminar on Paper D (legal questions)

Monday, 29 September 2003, Strasbourg

The special preparatory course is intended especially, but not only, for candidates who have attended the CEIPI/EPI basic training course in European patent law and who would like advice on preparing themselves better for Paper D. The need for the course is based on the finding that a number of participants at the examination preparation seminar in January do not have sufficient knowledge of European patent law and are not adequately prepared to meet the demands made of them.

The general language of the proceedings will be English, but participants may also use French or German. Individual or group discussions will accordingly be held in the requested language – English, French or German.

The programme will be:

Morning session: Methods and aids for preparing Paper D

Afternoon session: Study of some questions from Paper D I and preparation of Paper D II

The venue is
CEIPI
11, rue du Maréchal Juin
Strasbourg

The fee for the course is **EUR 200** for the whole day from 08.30 to 17.15 hrs including lunch together with the tutors.

Please send your application to
Mrs Rosemarie Blott or
Laetitia Lavilatte
CEIPI – Section Internationale
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tel.: (+33 0) 388 14 45 92
Fax: (+33 0) 388 14 45 94
e-mail:
Laetitia.Lavilatte@urs.u-strasbg.fr

**Cours de préparation spéciale pour le séminaire CEIPI concernant l'épreuve d'examen D (questions juridiques)
Lundi 29 septembre 2003, Strasbourg**

Ce cours de préparation spéciale s'adresse en particulier – mais pas uniquement – aux candidats ayant participé au cours de base en droit européen des brevets du CEIPI. Ce cours est apparu nécessaire parce qu'il a été constaté qu'un certain nombre de participants au séminaire de préparation à l'examen en janvier n'est pas suffisamment préparé pour répondre aux conditions et au niveau de connaissance en matière de droit européen des brevets qui y sont exigés.

La langue de travail sera l'anglais, mais chaque participant sera libre d'employer le français ou l'allemand. Les conseils individuels ou les discussions en petits groupes se dérouleront le cas échéant dans la langue demandée – anglais, français ou allemand.

Le programme se déroulera comme suit :

Matinée : Méthodologie et aides pour préparer l'épreuve D

Après-midi : Etudes de quelques questions de l'épreuve D I et préparation de l'épreuve D II

Lieu du séminaire :
CEIPI
11, rue du Maréchal Juin
Strasbourg

Les frais d'inscription pour cette journée s'élèvent à **200 EUR** et comprennent le déjeuner pris en commun avec les tuteurs ; le cours durera de 8h30 à 17h15.

Inscriptions :
Mme Rosemarie Blott ou
Laetitia Lavilatte
CEIPI – Section Internationale
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tél. : (+33 0) 388 14 45 92
Fax : (+33 0) 388 14 45 94
e-mail :
Laetitia.Lavilatte@urs.u-strasbg.fr


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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2002, 559 ff.

Er ist auch im Internet unter "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>" veröffentlicht.


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

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 2002, 559 ff.

It is also published in the Internet under "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>".


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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2002, 559 s.

Il est également publié sous l'adresse Internet "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>".

Inhalt

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Technische Beschwerdekammern

T 507/99 – 3.3.5 – Disclaimer/PPG
“Zulässigkeit von Disclaimern – gemäß Artikel 123 (2) EPÜ – Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ – anzuwendende Kriterien – Vorlage an die Große Beschwerdekammer” **225**

T 694/01 – 3.3.4 – Testgerät/ UNILEVER
“Beitritt während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens – Zulässigkeit (bejaht)” – “neuer Einspruchsgrund – unwirksam, Umfang der Beschwerde auf Beschreibungsanpassung beschränkt” – “Ansprüche – rechtskräftig” **250**

– Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

D 10/02 – Europäische Eignungsprüfung **275**

– Korrigendum **282**

Mitteilungen des EPA

– Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 31. März 2003 zur Anwendung von Regel 84a EPÜ über den verspäteten Zugang von Schriftstücken **283**

– Nationales Recht zum EPÜ **284**

– Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2003 **285**

Vertretung

– Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 2004 **286**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **304**

– CEIPI
 Das europäische Patent – Seminare zur Examensvorbereitung 2004 in Strasbourg unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Patentpraktiker **313**

Spezieller Vorbereitungskurs für das CEIPI-Seminar zur Prüfungsaufgabe D (Rechtsfragen) **316**

Contents

Decisions of the boards of appeal

– Technical Boards of Appeal

T 507/99 – 3.3.5 – Disclaimers/PPG
“Allowability of disclaimers – under Article 123(2) – delimitation against Article 54(2) and (3) prior art – criteria to be applied – referral to Enlarged Board” **225**

T 694/01 – 3.3.4 – Test device/ UNILEVER
“Intervention during pending appeal proceedings – admissibility (yes)” – “New ground for opposition – void” – “Scope of appeal limited to adaptation of description” – “Claims – res judicata” **250**

– Disciplinary Board of Appeal

D 10/02 – European qualifying examination **275**

– Corrigendum **282**

Information from the EPO

– Decision of the President of the European Patent Office dated 31 March 2003 concerning the application of Rule 84a EPC on the late receipt of documents **283**

– National law relating to the EPC **284**

– Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2003 **285**

Representation

– Examination Board for the European qualifying examination Announcement of the European qualifying examination 2004 **286**

– List of professional representatives before the European Patent Office **304**

– CEIPI
 European patents – Strasbourg seminars to prepare for the EQE 2004, involving the European Patent Office and European patent practitioners **313**

Special Preparatory Course for the CEIPI Seminar on Paper D (legal questions) **316**

Sommaire

Décisions des chambres de recours

– Chambres de recours techniques

T 507/99 – 3.3.5 – Disclaimers/PPG
“Admissibilité des disclaimers – au titre de l’article 123(2) CBE – délimitation par rapport à un état de la technique au sens de l’article 54(2) et (3) CBE – critères à appliquer – saisine de la Grande Chambre de recours” **225**

T 694/01 – 3.3.4 – Appareil de test/ UNILEVER
“Intervention au cours d’une procédure de recours en instance – recevabilité (oui)” – “Nouveau motif d’opposition – non valable” – “Etendue du recours limitée à l’adaptation de la description” – “Revendications – autorité de la chose jugée” **250**

– Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

D 10/02 – Examen européen de qualification **275**

– Corrigendum **282**

Communications de l’OEB

– Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 31 mars 2003, relative à l’application de la règle 84bis CBE concernant les pièces reçues tardivement **283**

– Droit national relatif à la CBE **284**

– Règles d’application de la Convention sur le brevet européen – édition 2003 **285**

Représentation

– Jury d’examen pour l’examen européen de qualification Avis d’ouverture de la session de l’examen européen de qualification 2004 **286**

– Liste des mandataires agréés près l’OEB **304**

– CEIPI
 Le brevet européen – Séminaires de préparation à l’examen 2004 à Strasbourg, organisés avec la participation de l’Office européen des brevets et des praticiens de brevets européens **313**

Cours de préparation spéciale pour le séminaire CEIPI concernant l’épreuve d’examen D (questions juridiques) **316**

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und Verkaufs-
preisen **317**

Fees

Guidance for the payment of fees,
costs and prices **317**

Taxes

Avis concernant le paiement des
taxes, frais et tarifs de vente **317**

Terminkalender

Calendar of events

Calendrier

Freie Planstellen

Vacancies

Vacances d'emplois

Einlegeblätter

Organisationsstruktur des Europäi-
schen Patentamts

Inserts

The organisational structure of the
European Patent Office

Encarts

Structure de l'Office européen des
brevets

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	EPO / EPA	EPO	OEB
23.9.2003	Ad-hoc-Arbeitsgruppe <i>epoline</i> [®] München	ad hoc <i>epoline</i> [®] Working Party Munich	Groupe de travail ad hoc <i>epoline</i> [®] Munich
23.–24.9.2003	Reservfonds für Pensionen und soziale Sicherheit der Europäischen Patentorganisation (RFPSS) Aufsichtsrat München	Reserve Funds for Pensions and Social Security of the European Patent Organisation (RFPSS) Supervisory Board Munich	Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de l'Organisation européenne des brevets (FRPSS) Conseil de surveillance Munich
24.–25.9.2003	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
24.–25.9.2003	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
14.–16.10.2003*	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
16.10.2003	<i>epoline</i> [®] -Benutzertag Prag	<i>epoline</i> [®] user day Prague	Journée utilisateur <i>epoline</i> [®] Prague
28.–30.10.2003	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
6.–7.11.2003	Dreiseitige technische Sitzung Tokio	Trilateral technical meeting Tokyo	Réunion technique tripartite Tokyo
10.–14.11.2003	EPIDOS PATINNOVA Luxemburg	EPIDOS PATINNOVA Luxembourg	EPIDOS PATINNOVA Luxembourg
2.–5.12.2003	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
9.–11.12.2003	<i>epoline</i> [®] -Jahreskonferenz Barcelona	<i>epoline</i> [®] Annual Conference Barcelona	Conférence annuelle <i>epoline</i> [®] Barcelone
20.1.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
11.3.2004	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
24.–26.3.2004	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich

* vorläufiges Datum

* provisional date

* date provisoire

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
20.4.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
21.–22.9.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
20.–21.10.2003	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Cannes	Council of the Institute of Professional Representatives Cannes	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Cannes
17.–18.5.2004	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Kopenhagen	Council of the Institute of Professional Representatives Copenhagen	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Copenhagen
	Internationale Tagungen und Veranstaltungen	International meetings and events	Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
22.9.–1.10.2003	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des États membres de l'OMPI Genève

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

Sonstige Veranstaltungen

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

Other events

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

Autres manifestations

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

FR:

ASPI*

Préparation au prochain examen européen de qualification, sur la base des épreuves 2002 et 2003 : inscriptions reçues jusqu'au 31 juillet 2003 directement sur le site Internet de l'ASPI : www.aspi.asso.fr

DE:

30.6.–1.7.2003

Management Circle¹
Patentrecherche (Kompaktkurs – *Von der Information zur Innovation*)
Frankfurt

30.6.–4.7.2003

FORUM²
Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten II
Seminar-Nr. 03 06 111
Dr.-Ing. H. J. Reich, Dr.-Ing. T. Duhme, Dipl.-Ing. I. A. Brückner, Dr. M. Brandi-Dohrn, Prof. Dr. K. Bartenbach, Dipl.-Phys. F. Teufel, Dr. A. Bieberbach, F. L. Zacharias, Dr. J.-E. Kluin
München

1.7.2003

FORUM²
Die Praxis der Patentrecherche II – 3. Experten update
Seminar-Nr. 03 07 121
Dipl.-Ing. B. Tödte, Dipl.-Ing. E. Weckend, Dr. A. J. Wurzer, G. Jäger, W. Höflich
München

1.7.2003

Management Circle¹
Patent-Portfolio-Management
R. W. Einsele, Prof. Dr. H. Ernst, Dr. B. Fabry
Frankfurt/Main

2.7.2003

Management Circle¹
Bewertung von Intellectual Property
K. Hochrein, A. Thürer
Frankfurt/Main

3.–4.7.2003

FORUM²
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen II
Seminar A: Technik/Physik, Seminar-Nr. 03 07 110
Seminar B: Chemie/Biotechnologie, Seminar-Nr. 03 07 111
Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Phys. Markus Hössle
München

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
3.-4.7.2003	FORUM ² Das europäische Patentverfahrensrecht Seminar-Nr. 03 07 102 G. Dossmann, Thedora Karamanli (EPA), Dr. T. Kühnen, Dr. M. Fährdrich, Dr. Beat Schachenmann (EPA) München		
7.7.2003	FORUM ² Workshop: <i>Die Praxis der Patentbewertung</i> <i>Betriebswirtschaftlicher Nutzen bewerteter Patente</i> Seminar-Nr. 03 07 151 Dr. A. Wurzer, Dr. U. Moser, J. Heselberger, Dr.-Ing. E. Häfele München		
11.7.2003	FORUM ² Die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen <i>"From Clones to Claims"</i> – Einführungslehrgang Seminar-Nr. 03 07 150 Dr. H.-R. Jaenichen, Dr. Friederike Stolzenburg München		
14.7.2003	FORUM ² Internationaler Patentschutz mit dem PCT Seminar-Nr. 03 07 152 Dr.-Ing. Torsten Duhme München		
16.-18.7.2003	FORUM ² Verträge im gewerblichen Rechtsschutz <i>Seminar 1: Forschung & Entwicklung (16.7.03)</i> Seminar-Nr. 03 07 153 <i>Seminar 2: Lizenzvertragsrecht (17.-18.7.03)</i> Seminar-Nr. 03 07 154 <i>Seminar 1 und 2: 3-Tages-Lehrgang</i> Seminar-Nr. 03 07 155 Prof. Dr. Thomas Hoeren, Prof. Dr. Kurt Bartenbach München		
17.-18.7.2003	Management Circle ¹ Patentrecherche (Kompaktkurs – <i>Von der Information zur Innovation</i>) München		
18.7.2003	FORUM ² Patentschutz in Europa – Quo vadis? <i>Kolloquium zum neuen Gemeinschaftspatent</i> Seminar-Nr. 03 07 100 Prof. Dr. W. Tilmann, Dr. E. Hucko, Dipl.-Ing. R. W. Einsele, Dr. K. Grabinski, Gert Kolle (EPA), Dr. H.-G. Landfermann, Dipl.-Phys. W. von Lieres, Dr. J. Pagenberg München		
21.-22.7.2003	FORUM ² Einführung in das Patentwesen II Seminar-Nr. 03 07 104 Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Peter Dihm München		
24.-25.7.2003	FORUM ² Das Recht der Arbeitnehmererfindung – Einführungslehrgang Seminar-Nr. 03 07 106 Prof. Dr. Kurt Bartenbach München		
1.8.2003	FORUM ² Gestaltung und Verteidigung von Schutzansprüchen für ein europäisches Patent Seminar-Nr. 03 08 101 Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich (Mitglied einer Beschwerdekammer a.D. im EPA) München		

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

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 28.–29.8.2003 | <p>FORUM²
Gewerblicher Rechtsschutz I (für Assistentinnen und Sekretärinnen)
Seminar-Nr. 03 08 617
Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaeus
Heidelberg</p> | |
| 8.–9.9.2003 | <p>FORUM²
Einführung in die Praxis der Patentrecherche
Seminar-Nr. 03 09 123
Dipl.-Ing. B. Tödte, Dipl.-Ing. E. Weckend (DPMA), Dr. A. J. Wurzer, G. Jäger
München</p> | |
| 15.–19.9.2003 | <p>FORUM²
Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten I
Seminar-Nr. 03 09 110
Dr. A. Bieberbach, Dr. jur. M. Brandi-Dohrn, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner, Frank Peter Goebel,
Dipl.-Phys. Markus Hössle, Theodora Karamanli (EPA), Dipl.-Ing. B. Tödte,
Dr. Kornelia Zimmermann
München</p> <p>US:</p> | |
| 22.9.–3.10.2003 | <p>BSKB 2003³
Advanced Patent and Licensing Seminar
Falls Church, Virginia, USA</p> <p>DE:</p> | |
| 7.–8.10.2003 | <p>REBEL⁴
<i>Intensivseminar Teil I</i>
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern,
Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des
Arbeitnehmererfindungsrechts
Bernried (Starnberger See)</p> | |
| 13.–15.10.2003 | <p>FORUM²
EPA-Schulungskurs I
<i>Pro- und Haupt-Seminar</i> Seminar-Nr. 03 10 133
Kurt Naumann
München</p> | |
| 13.–15.10.2003 | <p>FORUM²
Einführung in das Patentwesen
<i>Basis-Seminar (13.10.2003)</i>, Tagungs-Nr. 03 10 104
<i>Haupt-Seminar (14.–15.10.2003)</i>, Tagungs-Nr. 03 10 105
Dr. A. Bieberbach, Dipl.-Ing. B. Geyer, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner, Dipl.-Ing. B. Tödte
München</p> | |
| 30.–31.10.2003 | <p>VPP-Herbstfachtagung 2003⁵
Würzburg</p> | |
| 10.–12.11.2003 | <p>FORUM²
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen I
<i>Basis-Seminar (10.11.2003)</i> Seminar-Nr. 03 11 110
Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dr. rer. nat. Martina Winter
<i>Haupt-Seminar A (11.–12.11.2003) Technik/Physik</i> Seminar-Nr. 03 11 111
Dipl.-Phys. Markus Hössle
<i>Haupt-Seminar B (11.–12.11.2003) Chemie/Biotechnologie</i> Seminar-Nr. 03 11 112
Dr. rer. nat. Martina Winter
Frankfurt/Main</p> | |
| 11.11.2003 | <p>REBEL⁴
<i>Intensivseminar Teil II</i>
Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und
internationaler gewerblicher Schutzrechte
Bernried (Starnberger See)</p> | |

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
20.–21.11.2003	FORUM ² Gewerblicher Rechtsschutz II Seminar-Nr. 03 11 618 Monika Huppertz Heidelberg		
6.–7.5.2004	VPP-Frühjahrsfachtagung 2004 ⁵ Aachen		
4.–5.11.2004	VPP-Herbstfachtagung 2004 ⁵ Nürnberg		
28.–29.4.2005	VPP-Frühjahrsfachtagung 2005 ⁵ Wiesbaden		

* ASPI

Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie
20, rue Vignon, F-75009 Paris
Tél. : (+33-1) 42 66 18 19 ; Fax : (+33-1) 42 66 17 37 ; e-mail : pheuze@finde.asso.fr
Le formulaire d'inscription est également disponible sur le site internet de l'ASPI : www.aspi.asso.fr

¹ Management Circle AG, Hauptstr. 129, D-65760 Eschborn
Eberhard Bergmann
Tel.: (+49-6196) 4722-803; Fax: (+49-6196) 4722-656; E-Mail: info@managementcircle.de;
Internet: www.managementcircle.de

² FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505; E-Mail: info@Forum-Institut.de

³ For further information please see www.bsksb.com/aplinfo.html or contact:
Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP
Attn. Mr Andrew D. Meikle
Advanced Patent and Licensing Seminar
P.O. Box 747, Falls Church, VA 22040-0747, USA
Tel.: (+1-703) 205 8000; Fax: (+1-703) 205 8050; e-Mail: mailroom@bsksb.com

⁴ Dipl.-Ing. Dieter REBEL, Patentprüfer und Dozent
St. Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96-35; Fax: (+49-881) 417 96 36; E-Mail: d.rebel@12move.de

⁵ VPP-Geschäftsstelle, Sigrid Schilling
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel.: (+49-2151) 94 02 36; Fax: (+49-2151) 94 02 37