

**BESCHWERDEKAMMERN****Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren<sup>1</sup>**

(herausgegeben von den Wissenschaftlichen Diensten der Beschwerdekammern)

**Vorbemerkung**

Diese Hinweise sind als Hilfestellung für die Beteiligten an Beschwerdeverfahren gedacht. Sie sollen aber weder neue Rechtsvorschriften schaffen noch die geltenden einschlägigen Bestimmungen außer Kraft setzen.

Ergänzend wird auf folgende Publikationen verwiesen:

- Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen 2003 einschließlich der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI. EPA 2003, 61) (VOBK)
- Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (4. Auflage 2001)
- Jahresberichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (jährliche Sonderausgabe zum Amtsblatt des Europäischen Patentamts)

Auskünfte erteilt der Leiter der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern, Europäisches Patentamt, Erhardtstraße 27, D-80331 München (Tel. (+49-89) 2399-3010; Fax (+49-89) 2399-4465).

**1. Einlegung der Beschwerde und Erwidern****1.1 Beschwerdefähige Entscheidungen**

Mit der Beschwerde können nur Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung angefochten werden (Art. 106 (1) Satz 1 EPÜ).

Zwischenentscheidungen, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließen, sind mit der

<sup>1</sup> Diese von den Wissenschaftlichen Diensten der Beschwerdekammern herausgegebenen Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren ersetzen die bisherigen Hinweise (vgl. ABI. EPA 1981, 176; 1984, 376; 1989, 395; 1996, 342).

**BOARDS OF APPEAL****Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives<sup>1</sup>**

(edited by the Legal Research Service of the Boards of Appeal)

**Preliminary remarks**

These notes should be seen as a working tool intended to assist parties in proceedings before the Boards of Appeal. However, these notes are intended neither to lay down legal Rules in themselves nor to override the relevant provisions in force.

Relevant information is also available from the following publications

- Ancillary Regulations to the European Patent Convention 2003, which include the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 2003, 61) (RPBA)
- Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (4th edition, 2001)
- Annual EPO Board of Appeal case law reports (annual special edition of the Official Journal of the European Patent Office).

Queries should be addressed to the head of the Boards of Appeal Registry, European Patent Office, Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich (Tel. (+49-89)2399-3010; Fax (+49-89)2399-4465).

**1. Filing an appeal and reply****1.1 Decisions subject to appeal**

The appeal must be against a decision of the Receiving Section, an examining division, an opposition division or the Legal Division (Art. 106(1), first sentence, EPC).

Interlocutory decisions which do not terminate proceedings as regards one of the parties can only be

<sup>1</sup> These notes for parties to appeal proceedings and their representatives as edited by the Legal Research Service of the Boards of Appeal replace the previous versions (see OJ EPO 1981, 176; 1984, 376; 1989, 395; 1996, 342).

**CHAMBRES DE RECOURS****Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires<sup>1</sup>**

(rédigées par le service de recherche juridique des chambres de recours)

**Remarques liminaires**

Les présentes instructions représentent un outil de travail destiné à aider les parties aux procédures devant les chambres de recours. Elles n'ont pas pour objectif d'instituer des dispositions juridiques et ne priment pas sur les dispositions en vigueur.

Pour de plus amples informations, on se reportera aux publications suivantes :

- Règles d'application de la Convention sur le brevet européen 2003, qui comprennent le règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) (JO OEB 2003, 61)
- La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets (4<sup>e</sup> édition, 2001)
- Les rapports annuels sur la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB (édition spéciale du Journal officiel de l'Office européen des brevets qui paraît chaque année).

Des renseignements peuvent également être obtenus auprès du greffier en chef des chambres de recours, Office européen des brevets, Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich (tél. : (+49-89) 2399-3010; fax : (+49-89)2399-4465).

**1. Formation du recours et réponse****1.1 Décisions susceptibles de recours**

Un recours ne peut être formé que contre une décision de la section de dépôt, d'une division d'examen, d'une division d'opposition ou de la division juridique (article 106(1), première phrase CBE).

Une décision intermédiaire qui ne met pas fin à la procédure à l'égard d'une partie ne peut faire l'objet

<sup>1</sup> Les présentes instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires, telles que rédigées par le service de recherche juridique des chambres de recours, remplacent les versions antérieures (cf. JO OEB 1981, 176 ; 1984, 376 ; 1989, 395 ; 1996, 342).

Beschwerde nur anfechtbar, wenn in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist (Art. 106 (3) EPU).	appealed if the decision allows separate appeal (Art. 106(3) EPC).	d'un recours que si cette décision prévoit un recours indépendant (article 106(3) CBE).
1.2 Beschwerdeberechtigung	1.2 Entitlement to appeal	1.2 Parties admises à former un recours
Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung <b>beschwert</b> sind <sup>2</sup> . Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt (Art. 107 EPÜ).	Any party to proceedings <b>adversely affected</b> <sup>2</sup> by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties as of right (Art. 107 EPC).	Toute partie à la procédure <b>aux pré-tentions de laquelle une décision n'a pas fait droit</b> <sup>2</sup> peut former un recours contre cette décision. Les autres parties sont de droit parties à la procédure de recours (article 107 CBE).
1.3 Übertragung der Parteistellung	1.3 Transfer of party status	1.3 Transmission de la qualité de partie
Ein Parteiwechsel ist möglich, sofern die Rechtsnachfolge dem Europäischen Patentamt nachgewiesen wird (R. 20, R. 61, R. 66 EPÜ).	A party to proceedings may change, provided the succession in title is documented for the EPO (R. 20 EPC, R. 61 EPC, R. 66 EPC).	Une partie à la procédure peut changer, à condition que la preuve du transfert soit apportée à l'OEB (règles 20, 61 et 66 CBE).
Eine Zustimmung des Verfahrensgenegers zum Parteiwechsel ist nicht erforderlich. Solange der Nachweis des Rechtsübergangs nicht erbracht ist, bleibt die bisherige Partei im Verfahren berechtigt und verpflichtet <sup>3</sup> .	It is not necessary for the other party to agree to the change. The previous party to the proceedings retains its rights and obligations until the transfer has been documented <sup>3</sup> .	Il n'est pas nécessaire que l'autre partie donne son accord. La partie initiale conserve ses droits et obligations jusqu'à ce que la preuve du transfert ait été administrée <sup>3</sup> .
Die Übertragung der Parteistellung ist in jedem Stadium eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig, wenn sie zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmensteils erfolgt, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt worden ist <sup>4</sup> .	Party status is transferable at any stage during pending appeal proceedings if transferred together with the business assets or the assets in whose interests the appeal has been filed <sup>4</sup> .	La qualité de partie peut être transmise à tout stade d'une procédure de recours en instance dès lors qu'elle est transmise conjointement avec l'activité économique ou la partie de l'entreprise dans l'intérêt de laquelle le recours a été formé <sup>4</sup> .
1.4 Beschwerdefrist, Beschwerdegebühr	1.4 Appeal period, appeal fee	1.4 Délai de recours, taxe de recours
Die Beschwerde ist durch Einreichung einer <b>Beschwerdeschrift innerhalb von zwei Monaten</b> <sup>5</sup> nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung beim EPA einzulegen <sup>6</sup> . Diese Frist ist nicht verlängerbar. Für die Fristwahrung ist das Datum des Eingangs der Beschwerdeschrift beim EPA entscheidend.	The appeal must be lodged with the EPO in the form of a <b>notice of appeal within two months</b> <sup>5</sup> of the date of notification of the decision appealed from <sup>6</sup> . The time limit cannot be extended. The decisive date in assessing whether the time limit has been adhered to is the date of receipt of the notice of appeal by the EPO.	Le recours doit être formé auprès de l'OEB, <b>dans un délai</b> non prorogeable <b>de deux mois</b> <sup>5</sup> à compter du jour de la signification de la décision contestée <sup>6</sup> , en déposant un <b>acte de recours</b> . C'est la date de réception du recours par l'OEB qui fait foi pour déterminer si le délai a été respecté.
Die Beschwerde gilt nur dann als eingelegt, wenn innerhalb der zweimonatigen Beschwerdefrist auch die <b>Beschwerdegebühr</b> entrichtet wird (Art. 108 Satz 2 EPÜ) <sup>7</sup> .	The notice of appeal is not deemed to have been filed until after the <b>appeal fee</b> has been paid within the two-month appeal period (Art. 108, second sentence, EPC) <sup>7</sup> .	Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la <b>taxe de recours</b> dans le délai de recours de deux mois (article 108, deuxième phrase CBE) <sup>7</sup> .

<sup>2</sup> Vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, VII-D, 7.3.2.

<sup>3</sup> Vgl. T 870/92.

<sup>4</sup> Vgl. T 659/92.

<sup>5</sup> Zu den Fristen vgl. Regeln 83 – 85b EPÜ.

<sup>6</sup> Vgl. Artikel 108 Satz 1 EPÜ, Regeln 77 – 82 EPÜ, Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 11. Januar 1980 über die öffentliche Zustellung nach Regel 80 EPÜ (ABI. EPA 1980, 36).

<sup>7</sup> Zur Gebührenzahlung vgl. GebO, insbesondere Artikel 5 und 8, in der in ABI. EPA 2002, 58 veröffentlichten Fassung, und den Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen in ABI. EPA 2002, 559.

<sup>2</sup> See Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, VII-D-7.3.2.

<sup>3</sup> See T 870/92.

<sup>4</sup> See T 659/92.

<sup>5</sup> Concerning time limits see R. 83 to 85b EPC.

<sup>6</sup> See Art. 108, first sentence, EPC, R. 77 – 82 EPC, Announcement by the President of the EPO of 11 January 1980 concerning public notification under R. 80 EPC (OJ EPO 1980, 36).

<sup>7</sup> Concerning the payment see RFEs, in particular Art. 5 and 8, as published in OJ EPO 2002, 58, and the Guidance for the payment of fees, costs and prices in OJ EPO 2002, 559.

<sup>2</sup> Cf. la jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, VII-D-7.3.2.

<sup>3</sup> Cf. décision T 870/92.

<sup>4</sup> Cf. décision T 659/92.

<sup>5</sup> S'agissant des délais, cf. règles 83 à 85ter CBE.

<sup>6</sup> Cf. art. 108, première phrase CBE, règles 77 à 82 CBE, Communication du Président de l'OEB datée du 11 janvier 1980 concernant la signification publique conformément à la règle 80 CBE (JO OEB 1980, 36).

<sup>7</sup> En ce qui concerne le paiement, cf. le règlement relatif aux taxes (RRT), et en particulier ses articles 5 et 8, tels que publiés au JO OEB 2002, 58, ainsi que l'avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente publié au JO OEB 2002, 559.

## 1.5 Form der Beschwerde

Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung sind nach Artikel 108 EPÜ **schriftlich** einzureichen. Die Einreichung kann auch **fernschriftlich, telegrafisch oder durch Telekopie (Telefax)** erfolgen (R. 36 (5) EPÜ)<sup>8</sup>. Ein **Bestätigungsschreiben** wird von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern angefordert, wenn die Qualität des eingereichten Schriftstücks unzureichend ist. E-Mail hat in den Verfahren nach dem EPÜ und dem PCT keine Rechtskraft und kann somit für die wirksame Vornahme von Verfahrenshandlungen und insbesondere die wirksame Einhaltung von Fristen nicht benutzt werden<sup>9</sup>.

## 1.6 Sprache

Die Beschwerde kann in **jeder Amtssprache des EPA** (Deutsch, Englisch, Französisch) eingelegt werden (R. 1 (1) Satz 1 EPÜ).

Beschwerdeführer aus Vertragsstaaten, in denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieser Staaten mit Wohnsitz im Ausland (Art. 14 (2) Satz 1 EPÜ) haben Anspruch auf **Ermäßigung der Beschwerdegebühr** um 20 %, wenn sie zumindest die Beschwerdeschrift – das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Beschwerdeverfahren – in dieser Sprache einreichen (R. 6 (3) EPÜ in Verbindung mit Art. 12 (1) GebO)<sup>10</sup>.

Die in Artikel 14 (4) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung kann in jeder Amtssprache des EPA eingereicht werden. Die **Frist für die Einreichung der Übersetzung** von einem Monat verlängert sich gegebenenfalls bis zum Ablauf der Beschwerdefrist (R. 6 (2) EPÜ). Wird die Übersetzung nicht fristgemäß eingereicht, gilt die Beschwerdeschrift gemäß Artikel 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen.

## 1.7 Annahmestelle, Registrierung

Beschwerden sollten im Interesse eines zügigen Verfahrens bei der **Annahmestelle** im Hauptgebäude

## 1.5 Form of the appeal

Art. 108 EPC requires that the notice of appeal and the statement of grounds of appeal be filed **in writing**. They may also be filed by **telex, telegram or fax** (see R. 36(5) EPC)<sup>8</sup>. The Registry will request **written confirmation** if the quality of the document filed is deficient. E-mail has no legal force in proceedings under either the EPC or PCT and thus cannot be used validly to perform any procedural act and in particular to comply with time limits<sup>9</sup>.

## 1.6 Language

An appeal may be filed in **any official language of the EPO** (English, French, German) (R. 1(1), first sentence, EPC).

Appellants from contracting states having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of these states who are resident abroad (Art. 14(2), first sentence, EPC) are entitled to a **reduction in the appeal fee** of 20% if they file at least the notice of appeal – the essential document at the first stage in appeal proceedings – in that language (R. 6(3) EPC in conjunction with Art. 12(1) RFees)<sup>10</sup>.

The translation required under Art. 14(4) EPC may be filed in any official language of the EPO. Where appropriate, the one-month **time limit for filing the translation** may be extended to the end of the appeal period (R. 6(2) EPC). If the translation is not filed in due time, under Art. 14(5) EPC the notice of appeal is deemed not to have been received.

## 1.7 Filing office, registration

In order to expedite the procedure it is recommended that appeals be sent to the **filing office** at the European

## 1.5 Forme du recours

En vertu de l'article 108 CBE, l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours doivent être déposés **par écrit**. Le dépôt peut également être effectué par **télex, télégramme ou télécopie (fax)** (cf. règle 36(5) CBE)<sup>8</sup>. A cet égard, le greffe peut exiger une **lettre de confirmation** si la qualité de la pièce déposée est insuffisante. Quant au courrier électronique, il n'a aucune valeur juridique dans les procédures au titre de la CBE ou du PCT, si bien qu'il ne peut pas être valablement utilisé pour accomplir des actes de procédure et en particulier pour observer des délais<sup>9</sup>.

## 1.6 Langue

Le recours peut être formé dans **toute langue officielle de l'OEB** (allemand, anglais, français) (règle 1(1), première phrase CBE).

Les requérants originaires d'Etats contractants ayant une langue officielle autre que l'allemand, l'anglais ou le français, et les nationaux de ces Etats ayant leur domicile à l'étranger (article 14(2), première phrase CBE) ont droit à une **réduction de la taxe de recours** de 20% s'ils déposent au moins l'acte de recours, à savoir la pièce essentielle de la première phase de la procédure de recours, dans cette langue (règle 6(3) CBE ensemble la règle 12(1) RRT)<sup>10</sup>.

La traduction requise à l'article 14(4) CBE peut être produite dans toute langue officielle de l'OEB. Le **délaï d'un mois prévu pour la production de la traduction** peut être prorogé, s'il y a lieu, jusqu'au terme du délai de recours (règle 6(2) CBE). Si la traduction n'est pas produite dans les délais, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été reçu, conformément à l'article 14(5) CBE.

## 1.7 Bureau de réception, enregistrement

Afin d'accélérer la procédure, il est recommandé de déposer les recours auprès du **bureau de réception** de

<sup>8</sup> Einzelheiten über die schriftliche Nachreichung und sonstige Aspekte der Einreichung von Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (z. B. Unterzeichnung von Schriftstücken und Feststellung des Eingangstags) sind in den Beschlüssen des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 1992 (ABI. EPA 1992, 299) und vom 2. Juni 1992 (ABI. EPA 1992, 306) enthalten.

<sup>9</sup> Vgl. Mitteilungen vom 2. Juni 1999 (ABI. EPA 1999, 509) und vom 12. September 2000 (ABI. EPA 2000, 458) mit weiteren Einzelheiten zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail.

<sup>10</sup> Vgl. auch G 6/91, ABI. EPA 1992, 491.

<sup>8</sup> Details on supplying written confirmation and on other matters relating to the use of technical means of communication for filing documents (eg signing of documents and establishing the date of receipt) are set out in the decisions of the President of the European Patent Office dated 26 May 1992 (OJ EPO 1992, 299) and 2 June 1992 (OJ EPO 1992, 306).

<sup>9</sup> See Notice dated 2 June 1999 (OJ EPO 1999, 509) and Notice dated 12 September 2000 (OJ EPO 2000, 458) with further details concerning e-mail correspondence with the Office.

<sup>10</sup> See also G 6/91, OJ EPO 1992, 491.

<sup>8</sup> Les modalités de présentation de la lettre de confirmation et les autres questions liées au dépôt de pièces par des moyens techniques de communication (signature des pièces et établissement de la date de réception) sont traitées en détail dans les décisions du Président de l'Office européen des brevets en date du 26 mai 1992 (JO OEB 1992, 299) et du 2 juin 1992 (JO OEB 1992, 306).

<sup>9</sup> Cf. les communiqués en date du 2 juin 1999 (JO OEB 1999, 509) et du 12 septembre 2000 (JO OEB 2000, 458) qui contiennent des informations détaillées sur la correspondance par courrier électronique avec l'Office.

<sup>10</sup> Cf. également décision G 6/91, JO OEB 1992, 491.

des Europäischen Patentamts in D-80298 München eingereicht werden<sup>11, 12</sup>. Dringende Telefaxe sind ausschließlich an die Nummer (+49-89) 2399-3014 zu senden. Auf die Möglichkeit der Benutzung des Nachtbriefkastens (automatischen Briefkastens) wird hingewiesen<sup>13</sup>.

Die Geschäftsstelle vergibt für jedes anhängige Beschwerdeverfahren ein gesondertes Aktenzeichen, das im Schriftverkehr mit der Beschwerdekammer und der Geschäftsstelle während der gesamten Dauer des Beschwerdeverfahrens zu verwenden ist.

#### 1.8 Inhalt der Beschwerdeschrift

Der Inhalt der Beschwerdeschrift nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ ist in Regel 64 EPÜ festgelegt. Die Beschwerdeschrift muß den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 26 (2) c) EPÜ und einen Antrag enthalten, der ausreichend deutlich erkennen läßt, welche Entscheidung angefochten und in welchem Umfang ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

#### 1.9 Beschwerdebeurteilung

Die Beschwerde ist **innerhalb von vier Monaten** nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung **schriftlich** zu begründen (Art. 108 Satz 3 EPÜ). Auch die Begründung kann **fernschriftlich, telegrafisch oder durch Telekopie (Telefax)** eingereicht werden (vgl. Ziffer 1.5).

#### 1.10 Zwingende Fristen, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Die Fristen für die Einlegung der Beschwerde (Einreichung der Beschwerdeschrift), die Zahlung der Beschwerdegebühr und die Einreichung der Beschwerdebeurteilung können nicht verlängert werden. Unter den Voraussetzungen des Artikels 122 EPÜ kann jedoch der **Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents**, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert wor-

Patent Office, D-80298 Munich<sup>11, 12</sup>. Urgent faxes should only be addressed to (+49-89) 2399-3014. Attention is also drawn to the possibility of using the automatic night letter-box.<sup>13</sup>

The Registry gives each appeal a separate reference number which is to be used in all correspondence with the Board and the Registry throughout the appeal proceedings.

#### 1.8 Content of the notice of appeal

The content of the notice of appeal referred to in Art. 108, first sentence, EPC is laid down in R. 64 EPC. The notice of appeal must contain the name and address of the appellant in accordance with the provisions of R. 26(2)(c) EPC and a statement identifying the decision contested and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

#### 1.9 Statement of grounds of appeal

A statement of grounds of appeal must be filed **in writing within four months** the date of notification of the decision appealed from (Art. 108, third sentence, EPC). The statement of grounds may also be filed by **telex, telegram or fax** (see 1.5).

#### 1.10 Binding time limits, re-establishment of rights

The time limits for filing the notice of appeal, paying the appeal fee and filing the statement of grounds may not be extended. Under the conditions laid down in Art. 122 EPC, however, the **applicant or proprietor of a European patent** who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit, may apply for a re-establishment of rights (restitutio in integrum). The **opponent**

l'Office européen des brevets, D-80298 Munich<sup>11, 12</sup>. Les télécopies urgentes devraient uniquement être envoyées au numéro suivant (+49-89) 2399-3014. Il est également possible d'utiliser la boîte aux lettres automatique de nuit<sup>13</sup>.

Le greffe attribue à chaque recours un numéro de dossier distinct à utiliser dans toute correspondance avec la chambre et le greffe pendant toute la durée de la procédure de recours.

#### 1.8 Contenu de l'acte de recours

Le contenu de l'acte de recours visé à l'article 108, première phrase CBE est régi à la règle 64 CBE. L'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant conformément aux dispositions de la règle 26(2)c) CBE ainsi qu'une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

#### 1.9 Mémoire exposant les motifs du recours

Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé **par écrit dans un délai de quatre mois** à compter de la date de la signification de la décision entreprise (article 108, troisième phrase CBE). Il peut également être déposé par **télex, télégramme ou télécopie (téléfax)** (cf. point 1.5).

#### 1.10 Délais impératifs, restitutio in integrum

Les délais fixés pour la formation du recours (dépôt de l'acte de recours), le paiement de la taxe de recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne peuvent pas être prorogés. Toutefois, en application des dispositions de l'article 122 CBE, le **demandeur ou le titulaire d'un brevet européen** qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances, n'a pas été en mesure

<sup>11</sup> Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1992, ABI. EPA 1992, 306, und Mitteilung vom 18. Juni 2002, ABI. EPA 2002, 374.

<sup>12</sup> Die Dienststelle Wien ist keine Annahmestelle im Sinne von Artikel 75 (1) a) EPÜ (Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. März 1992, ABI. EPA 1992, 183).

<sup>13</sup> Hauptgebäude München, Erhardtstraße, bei der Schrankenanlage an der Corneliusstraße (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1987, 38); Dienstgebäude "PschorrHöfe", am Eingang Zollstraße 3 (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1991, 577).

<sup>11</sup> Notice from the European Patent Office dated 2 June 1992, OJ EPO 1992, 306, and Notice dated 18 June 2002, OJ EPO 2002, 374.

<sup>12</sup> The Vienna sub-office is not a filing office for the purposes of Art. 75(1)(a) EPC (Notice from the European Patent Office dated 4 March 1992, OJ EPO 1992, 183).

<sup>13</sup> Munich main building, Erhardtstrasse, by the barrier on the Corneliusstrasse (see notice in OJ EPO 1987, 38); PschorrHöfe building, at the entrance at Zollstrasse 3 (see notice in OJ EPO 1991, 577).

<sup>11</sup> Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 2 juin 1992, JO OEB 1992, 306, et communiqué en date du 18 juin 2002, JO OEB 2002, 374.

<sup>12</sup> L'agence de Vienne n'est pas un bureau de réception au sens de l'article 75(1)a) CBE (communiqué de l'Office européen des brevets en date du 4 mars 1992, JO OEB 1992, 183).

<sup>13</sup> Bâtiment principal, Munich, Erhardtstrasse, près de la barrière située du côté de la Corneliusstrasse (cf. communiqué publié au JO OEB 1987, 38); bâtiment des PschorrHöfe, à l'entrée située au 3 de la Zollstrasse (cf. communiqué publié au JO OEB 1991, 577).

den ist, eine Frist einzuhalten, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen. Der **Einsprechende** ist von einer Wiedereinsetzung in die zweimonatige Beschwerdefrist ausgeschlossen; jedoch ist Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ möglich, wenn der Einsprechende die viermonatige Frist zur Begründung der Beschwerde versäumt hat<sup>14</sup>.

### 1.11 Erwiderung

Verfahrensbeteiligte, die durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert sind oder keine Beschwerde eingelegt haben, sind gleichwohl Beteiligte des Beschwerdeverfahrens nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ; sie besitzen jedoch kein selbständiges Recht, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen.

Beteiligte nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ werden von der Geschäftsstelle befragt, ob sie auf weitere Zustellungen in der Sache verzichten. Eine solche Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Im mehrseitigen Verfahren sollte jeder Beteiligte, der die Beschwerde ganz oder teilweise anfechten möchte, innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung eine Erwiderung einreichen (Art. 10a (1) b) VOBK).

### 1.12 Beitritt

Dritte können unter den Voraussetzungen des Artikels 105 EPÜ noch während des Beschwerdeverfahrens beitreten, solange das Beschwerdeverfahren anhängig ist.

## 2. Schriftliches Verfahren

Die Beteiligten sollten ihr Vorbringen schriftlich ausarbeiten und es nicht erst bei einer etwaigen mündlichen Verhandlung vortragen wollen.

### 2.1 Inhalt von Beschwerdebegründung und Erwiderung

Die Beschwerdebegründung bzw. Erwiderung muß den **vollständigen Sachvortrag** des Beschwerdeführers bzw. Beschwerdegegners enthalten. Sie muß deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen die Entscheidung angefochten oder verteidigt wird, und ausdrücklich oder durch eine genaue Bezugnahme auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen (z. B. Dokument, Datum, Seite und Absatz) alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel

may not apply for re-establishment of rights with respect to the two-month appeal period, but re-establishment under Art. 122 EPC is possible where the opponent has failed to observe the four-month time limit for filing the statement of grounds of appeal.<sup>14</sup>

### 1.11 Reply

Under Art. 107, second sentence, EPC, any other parties to the proceedings who are not adversely affected by the contested decision or who have not lodged an appeal are also parties to the appeal proceedings as of right. They do not however have any independent right to continue the proceedings.

Parties to the proceedings under Art. 107, second sentence, EPC are asked by the Registry whether or not they wish to receive any further communications in connection with the appeal proceedings. Their declaration that they wish so may be revoked at any time.

In inter partes proceedings, any party wishing to contest the appeal in whole or in part should file a reply within four months of notification to it of the grounds of appeal (Art. 10a(1)(b) RPBA).

### 1.12 Intervention

Third parties may intervene in appeal proceedings under Art. 105 EPC as long as appeal proceedings are still pending.

## 2. Written proceedings

Parties should develop their arguments in writing and not reserve them for a possible oral hearing.

### 2.1 Content of the statement of grounds and reply

The statement of grounds or reply must contain respectively an appellant's or respondent's **complete case**. This should include, in clear and concise terms, why the decision under appeal is contested or supported. Any and all facts, arguments and evidence relied on and all requests made must be expressly set out or, if previously advanced in first instance proceedings, incorporated by specific reference (eg document, date, page and paragraph number) to those

d'observer un délai, peut déposer une requête en restitutio in integrum. L'**opposant** ne peut pas présenter de requête en restitutio in integrum quant au délai de recours de deux mois, mais il peut être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans le délai de quatre mois le mémoire exposant les motifs du recours<sup>14</sup>.

### 1.11 Réponse

En vertu de l'article 107, deuxième phrase CBE, les autres parties à la procédure qui n'ont pas formé de recours ou auxquelles la décision entreprise n'a pas fait grief sont néanmoins de droit parties à la procédure de recours. Toutefois, elles ne possèdent pas un droit propre pour poursuivre la procédure.

Le greffe demande aux parties visées à l'article 107, deuxième phrase CBE si elles renoncent à toute nouvelle notification dans l'affaire en instance. Cette déclaration est révocable à tout moment.

Dans les procédures inter partes, toute partie qui souhaite contester le recours en tout ou partie devrait produire une réponse dans un délai de quatre mois à compter de la notification des motifs du recours (article 10bis(1)b) RPCR).

### 1.12 Intervention

Les tiers peuvent intervenir dans la procédure de recours, conformément à l'article 105 CBE, tant que la procédure est en instance.

## 2. Procédure écrite

Les parties devraient développer leurs arguments par écrit et ne pas attendre la tenue d'une éventuelle procédure orale pour ce faire.

### 2.1 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours et réponse

Le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir **l'ensemble des moyens** invoqués, selon le cas, par le requérant ou l'intimé, et présenter de façon claire et concise les raisons pour lesquelles la décision attaquée est contestée ou défendue. Ils doivent également énoncer expressément tous les faits, arguments et preuves qui sont invoqués ainsi que l'ensemble des requêtes qui sont présentées ou, si des éléments ont été produits dans la

<sup>14</sup> Vgl. G 1/86, ABl. EPA 1987, 447.

<sup>14</sup> See G 1/86, OJ EPO 1987, 447.

<sup>14</sup> Cf. décision G 1/86, JO OEB 1987, 447.

sowie alle Anträge enthalten. Sofern die Kammer aus einem besonderen Grund (z. B. Überlänge) keine Ausnahme erlaubt, sind die in Bezug genommenen Unterlagen aller Art der Beschwerdebegründung bzw. Erwiderung als Anlagen beizufügen (Art. 10a (2) VOBK).

## 2.2 Zitate und Verweisungen

Die angefochtene Entscheidung, das Europäische Patentübereinkommen, die Ausführungsordnung, die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die Prüfungsrichtlinien, das Streitpatent oder die anhängige Patentanmeldung und andere Schriftstücke in der Verfahrensakte sollten nur insoweit zitiert werden, als dies zum Verständnis der Argumentation erforderlich ist.

Wird auf einen internationalen Vertrag (mit Ausnahme des Europäischen Patentübereinkommens, des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und der Pariser Verbandsübereinkunft), ein nationales Gesetz (mit Ausnahme der Patentgesetze der Vertragsstaaten) oder die Entscheidung eines nationalen oder internationalen Gerichts verwiesen, so soll eine vollständige Kopie des Vertrages, des Gesetzes oder der Entscheidung eingereicht werden, es sei denn, die zuständige Beschwerdekammer erachtet einen Auszug für ausreichend.

## 2.3 Beweismittel

Werden Beweismittel vorgelegt, so ist anzugeben, über welche Tatsachen sie Auskunft geben können.

Schriftstücke, die als **Beweismittel** vor dem EPA verwendet werden sollen – insbesondere Veröffentlichungen – können in jeder Sprache eingereicht werden. Das Europäische Patentamt kann jedoch verlangen, daß innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als ein Monat sein darf, eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird (R. 1 (3) EPÜ).

Handelt es sich bei dem Beweismaterial nicht um Schriftstücke, so sollte vor einer Einreichung der Kammer mitgeteilt werden, um welche Art von Beweismittel es sich handelt, und deren Anweisung eingeholt werden (vgl. auch Ziffer 3.7). Bei Vernehmung von Zeugen sind der Name und die genaue Anschrift der Zeugen mitzuteilen.

proceedings. Any documents, of whatever nature, relied on must be annexed to the grounds of appeal or reply unless, for some special reason (eg exceptional length), the Board allows an exception (Art. 10a(2) RPBA).

## 2.2 Quotations and references

Quotations from the decision under appeal, the European Patent Convention, the Implementing Regulations, the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Guidelines for Examination, the patent or the patent application in suit or any other document contained in the file of the case should only be made if, and if made, only to the extent that this is necessary to the development of the argument.

If reference is made to international treaties (other than the European Patent Convention, the Patent Cooperation Treaty and the Paris Convention), national law (other than the patent laws of the contracting states) or the judgment of any national or international court, a complete copy of the treaty, law or judgment in question should be provided unless the Board concerned agrees that extracts will be sufficient.

## 2.3 Evidence

If evidence is submitted, the facts it is intended to elucidate should be indicated.

Documents intended for use as **evidence** before the EPO – in particular publications – may be filed in any language. The EPO may however require that a translation be filed, within a given time limit of not less than one month, in one of the EPO's official languages (R. 1(3) EPC).

If the evidence is not in documentary form, the Board should be notified of the nature of the evidence and the Board's directions sought before it is submitted (see also 3.7). Evidence by means of witnesses should further state the name and exact address of witnesses.

procédure de première instance, faire précisément référence à ces éléments (document, date, numéro de page et de paragraphe). Sauf dérogation accordée par la chambre pour une raison particulière (telle que la longueur exceptionnelle d'un document), les documents cités doivent être joints en annexe au mémoire de recours ou à la réponse, quelle que soit la nature des documents (article 10bis(2) RPCR).

## 2.2 Citations et renvois

La décision entreprise, la Convention sur le brevet européen, le règlement d'exécution, le règlement de procédure des chambres de recours, les directives relatives à l'examen, le brevet ou la demande de brevet en litige ou tout autre document versé au dossier ne devraient être cités que si et dans la mesure où cela est nécessaire pour développer un argument donné.

S'il est fait référence à des traités internationaux (autres que la Convention sur le brevet européen, le Traité de coopération en matière de brevets et la Convention de Paris) ou à une loi nationale (autre que les lois des Etats contractants sur la propriété industrielle) ou encore à la décision d'une juridiction nationale ou internationale, il convient de produire une copie in extenso du traité, de la loi ou de la décision en question, à moins que la chambre de recours compétente juge suffisant d'en produire un extrait seulement.

## 2.3 Preuves

En cas de production de moyens de preuve, il y a lieu d'indiquer les faits qu'ils sont censés éclairer.

Les documents utilisés comme **moyens de preuve** devant l'OEB – en particulier les publications – peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'OEB peut exiger que, dans un délai qu'il impartit et qui ne doit pas être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles (règle 1(3) CBE).

Si les preuves ne sont pas des documents, il convient d'en référer à la chambre avant de les lui soumettre et d'indiquer quelle est la nature de ces preuves (cf. également point 3.7). En cas de preuve testimoniale, il y a en outre lieu d'indiquer le nom et l'adresse exacte des témoins.

#### 2.4 Vorlage von Schriftstücken, Mustern, Modellen u. ä.

Wird ein neues Schriftstück in das Verfahren eingeführt, so sollte kurz angegeben werden, zu welchem Zweck dies geschieht; eine leserliche Kopie des Schriftstücks sollte der Beschwerdebeurteilung bzw. Erwiderung als Anlage beigefügt werden (vgl. Ziffer 2.1). Grafische Darstellungen, Diagramme, Fotografien, Tabellen und ähnliches sollten gleichfalls nicht in den Text aufgenommen, sondern als Anlage beigefügt werden. Handgeschriebenen Schriftstücken ist eine maschinenschriftliche Kopie beizufügen.

Sollen Gegenstände wie z. B. Modelle oder Muster oder auch Schriftstücke eingereicht werden, die nicht als Anlage beigefügt werden können, so erteilt die Geschäftsstelle Auskunft, wie diese Gegenstände einzureichen sind.

#### 2.5 Weiteres schriftliches Vorbringen und Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten

Nach Eingang der Beschwerdebeurteilung bzw. der Erwiderung(en) sonstiger Beteiligten gibt die Kammer den Beteiligten die erforderlichen Anweisungen für deren weiteres Vorbringen (Art. 10a (1) c) VOBK).

Es steht im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten zuzulassen (Art. 10b VOBK).

Änderungen des Vorbringens werden nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn ihre Behandlung der Kammer bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Art. 10b (3) VOBK).

### 3. Mündliche Verhandlung

Am Ende der mündlichen Verhandlung sollte die Sache entscheidungsreif sein (Art. 11 (6) VOBK). Die Kammer kann in einer Mitteilung (die zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung oder zu jedem anderen Zeitpunkt ergeht) auf Punkte hinweisen, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen bzw. offenbar nicht mehr strittig sind, oder sonstige Bemerkungen vorbringen. Deshalb müssen die Beteiligten bzw. ihre Vertreter auf alle Fragen vorbereitet sein, die Gegenstand der Verhandlung sein könnten (Art. 11 (1) VOBK). Eine Entscheidung kann am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet werden.

#### 2.4 Submission of documents, samples, models, etc.

The introduction of any new documents into the proceedings should be explained briefly and a legible copy of each such document should be annexed to the statement of grounds or reply (see 2.1). Graphs, diagrams, photographs, tables of figures and the like should not be incorporated into the text but placed in an appendix. Where handwritten documents are submitted, they should be accompanied by typewritten copies.

Any party wishing to submit objects such as models, samples or documents that cannot conveniently be placed in an appendix should contact the Registry about how best they should be submitted.

#### 2.5 Further written submissions and amendments to a party's case

After receipt of the statement of grounds or the reply or replies of any other parties, the Board will give any necessary directions for the parties to present further submissions (see Art. 10a(1)c RPBA).

The admission of any amendments to a party's case is a matter for the Board's discretion (see Art. 10b RPBA).

Amendments to a case after oral proceedings have been appointed will not be permitted if the Board or other parties cannot reasonably deal with them without an adjournment of the oral proceedings (Art. 10b(3) RPBA).

### 3. Oral proceedings

The case should be ready for decision at the close of oral proceedings (Art. 11(6) RPBA). The Board may, by a communication (which may be sent with the summons to oral proceedings or at some other point in time), indicate matters which appear to be significant or no longer contentious or make other observation. The parties involved and their representatives should therefore be prepared to deal with any problems that may arise during the hearing (see Art. 11(1) RPBA). A decision may be announced at the end of oral proceedings.

#### 2.4 Présentation de documents, d'échantillons, de modèles etc.

Il convient d'expliquer brièvement pourquoi de nouveaux documents sont introduits dans la procédure et de joindre en annexe au mémoire de recours ou à la réponse une copie lisible de chaque document (cf. point 2.1). Les graphiques, diagrammes, photographies, tableaux etc. ne devraient pas être incorporés dans le texte, mais joints en annexe. Lorsque des documents manuscrits sont produits, il conviendrait d'en fournir une copie dactylographiée.

Lorsqu'une partie souhaite présenter des objets, tels que des modèles, des échantillons ou des documents qui ne pourraient pas être joints en annexe, elle peut consulter le greffe sur la manière de procéder.

#### 2.5 Production de nouveaux moyens et modification des moyens invoqués par une partie

Après avoir reçu le mémoire exposant les motifs du recours ou la/les réponse(s) de toute autre partie, la chambre donnera aux parties les instructions nécessaires pour présenter de nouveaux moyens (cf. article 10bis(1)c RPCR).

L'admission de toute modification des moyens invoqués par une partie est laissée à l'appréciation de la chambre (cf. article 10ter RPCR).

Les modifications présentées par une partie après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si la chambre et les autres parties ne peuvent raisonnablement les traiter sans que la procédure orale soit renvoyée (article 10ter(3) RPCR).

### 3. Procédure orale

L'affaire devrait être en état d'être jugée à la clôture de la procédure orale (article 11(6) RPCR). La chambre peut envoyer aux parties une notification (avec la citation à la procédure orale ou à une date ultérieure), dans laquelle elle leur signale les points qui semblent importants ou qui ne semblent plus litigieux, ou y fait d'autres observations. Les parties concernées et leurs mandataires devraient par conséquent être prêts à traiter tout problème susceptible de se présenter lors de l'audience (cf. article 11(1) RPCR). La décision peut être prononcée à l'issue de la procédure orale.

### 3.1 Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Der Antrag auf mündliche Verhandlung sollte in der Beschwerdebegründung bzw. Erwidierung gestellt werden. Wird eine mündliche Verhandlung nur zu Einzelfragen gewünscht (z. B. Zulässigkeit der Beschwerde), so ist dies bei der Antragstellung deutlich zu machen. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung, der in der Vorinstanz gestellt wurde, gilt nicht auch für das Beschwerdeverfahren; wird eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer gewünscht, bedarf es daher eines eigenen Antrags.

Zur Anberaumung der mündlichen Verhandlung wird auf die Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 hingewiesen (ABI. EPA 2000, 456). Zur Verlegung des Verhandlungstermins siehe diese Mitteilung sowie Artikel 11 (2) VOBK.

### 3.2 Sprache

In mündlichen Verhandlungen können gemäß Regel 2 EPÜ Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache (Art. 14 EPÜ) getroffen werden.

Soll in der mündlichen Verhandlung eine andere Sprache als die Verfahrenssprache verwendet werden, so muß dies der Geschäftsstelle spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt werden, wenn der Beteiligte nicht selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Diese Mitteilungspflicht besteht im Verfahren vor den Beschwerdekammern auch dann, wenn sich der Beteiligte in einem mündlichen Verfahren vor der ersten Instanz bereits rechtmäßig einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedient hat<sup>15</sup>.

### 3.3 Ladungsfrist, Empfangsbescheinigung

Die Frist zur Ladung der Beteiligten zur mündlichen Verhandlung beträgt mindestens **zwei Monate**, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind (R. 71 EPÜ).

Der Ladung zur mündlichen Verhandlung kann zusätzlich zum Rückschein eine interne **Empfangsbestätigung** beigefügt werden (EPA Form 2936).

### 3.1 Fixing a date for oral proceedings

Requests for oral proceedings should be made in the statement of grounds or reply. Parties requesting oral proceedings to consider individual points only (eg admissibility of the appeal) should make this clear when filing the request. A request for oral proceedings made before the department of first instance does not also apply to appeal proceedings. A separate request must therefore be made if a party desires oral proceedings before the Board.

The procedure for fixing a date for oral proceedings is set out in the Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 2000 (OJ EPO 2000, 456). As to possible changes of that date see that Notice and Art. 11(2) RPBA.

### 3.2 Language

In oral proceedings, derogations from the provisions concerning the language of the proceedings (Art. 14 EPC) can be made according to R. 2 EPC.

The party has to inform the Registry at least one month before the date set for oral proceedings if they intend to use a language other than the language of the proceedings at oral proceedings and if it is not making provision for interpreting into the language of the proceedings. This obligation to give notice also applies if the party concerned has already lawfully used an alternative language to that of the proceedings in oral proceedings before the department of first instance<sup>15</sup>.

### 3.3 Notice of summons, acknowledgment of receipt

The period for issuing the summons to oral proceedings is at least **two months** unless the parties agree to a shorter period (R. 71 EPC).

The summons to oral proceedings can be sent with an advice of delivery and accompanied by an internal **acknowledgment of receipt** (EPO

### 3.1 Fixation de la date de la procédure orale

Les requêtes tendant à la tenue d'une procédure orale devraient être formulées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou la réponse. Si une procédure orale ne doit porter que sur certaines questions (par exemple, la recevabilité du recours), il convient de l'indiquer clairement lors de la présentation de la requête. Une requête en procédure orale qui a été présentée en première instance n'est pas valable pour la procédure de recours. Aussi est-il nécessaire de présenter une requête distincte si une partie souhaite la tenue d'une procédure orale devant la chambre.

En ce qui concerne la fixation de la date de la procédure orale, on se reportera au communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1<sup>er</sup> septembre 2000 (JO OEB 2000, 456). S'agissant de l'éventuel changement de cette date, voir le communiqué susmentionné et l'article 11(2) RPCR.

### 3.2 Langue

Conformément à la règle 2 CBE, il est possible de déroger aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure (article 14 CBE) au cours de la procédure orale.

Toute partie souhaitant utiliser une langue autre que la langue de la procédure au cours de la procédure orale est tenue d'en aviser le greffe un mois au moins avant la date fixée pour la procédure orale, si elle n'assure pas l'interprétation dans la langue de la procédure. Cela vaut également si la partie concernée a utilisé à bon droit une autre langue que celle de la procédure lors de la procédure orale qui s'est déroulée devant la première instance<sup>15</sup>.

### 3.3 Délai de citation, récépissé

La citation des parties à la procédure orale comporte un délai minimum de **deux mois**, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref (règle 71 CBE).

La citation à la procédure orale peut être envoyée avec une demande d'avis de réception et être accompagnée d'un **récépissé** interne (OEB

<sup>15</sup> Vgl. auch Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 19. Mai 1995, ABI. EPA 1995, 489.

<sup>15</sup> See also Communication from the Vice-President Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 19 May 1995, OJ EPO 1995, 489.

<sup>15</sup> Cf. également le communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3 de l'Office européen des brevets en date du 19 mai 1995, JO OEB 1995, 489.



Diese sollte unverzüglich an die Geschäftsstelle zurückgesandt werden, um eine termingemäße Durchführung der mündlichen Verhandlung zu gewährleisten<sup>16</sup>.

### 3.4 Durchführung der mündlichen Verhandlung

Der Vortrag in der mündlichen Verhandlung soll kurz gehalten werden und sich auf strittige oder von der Kammer angesprochene Punkte beschränken.

### 3.5 Fernbleiben eines Beteiligten

Die Kammer ist nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, wenn ein Beteiligter der mündlichen Verhandlung fernbleibt (R. 71 (2) EPÜ, Art. 11 (3) VOBK). Die Entscheidung G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) über in Abwesenheit eines Beteiligten in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen oder Beweismittel ist somit nicht mehr anwendbar. Allerdings unterliegt der Vortrag neuer Tatsachen wie alle Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten in der mündlichen Verhandlung der in Artikel 10b (3) VOBK dargelegten Einschränkung.

### 3.6 Tonaufzeichnungsgeräte

Zu einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer dürfen nur Amtsangehörige Tonaufzeichnungsgeräte in den Sitzungssaal mitnehmen<sup>17</sup>.

### 3.7 Kosten der Beweisaufnahme

Das Europäische Patentamt kann die Beweisaufnahme davon abhängig machen, daß der Beteiligte, der sie beantragt hat, beim Europäischen Patentamt einen Vorschuß hinterlegt, dessen Höhe im Wege einer Schätzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird (R. 74 EPÜ)<sup>18</sup>.

### 3.8 Begleitpersonen

In der mündlichen Verhandlung kann es einer Person, die den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, gestattet werden, außerhalb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ und über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zuge-

Form 2936). This should be returned to the Registry without delay in order to ensure that oral proceedings can be held on the date fixed<sup>16</sup>.

### 3.4 Conduct of the oral proceedings

Arguments presented at oral proceedings should be succinct and limited to the points at issue or those raised by the Board.

### 3.5 Absence of a party

Absence of a party at oral proceedings does not oblige the Board to delay any step in the proceedings, including its decision (R. 71(2) EPC, Art. 11(3) RPBA). Decision G 4/92 (OJ EPO 1994, 149), regarding new facts or new evidence presented at oral proceedings in the absence of a party, is thus no longer applicable. But the presentation of new facts, indeed any amendment to a party's case, at oral proceedings is also subject to the limitation in Art. 10b(3) RPBA.

### 3.6 Sound recording devices

At oral proceedings before a Board only EPO employees may bring any kind of sound recording device into the hearing room<sup>17</sup>.

### 3.7 Costs of taking of evidence

The taking of evidence by the EPO may be made conditional upon deposit with it, by the party who requested the evidence to be taken, of a sum the amount of which shall be fixed by reference to an estimate of the costs (R. 74 EPC).<sup>18</sup>

### 3.8 Accompanying persons

During oral proceedings, a person accompanying the professional representative of a party may be allowed to make oral submissions on specific legal or technical issues on behalf of that party, otherwise than under Art. 117 EPC, in addition to complete

Form 2936), lequel doit être renvoyé immédiatement au greffe afin que la procédure orale puisse se dérouler à la date prévue<sup>16</sup>.

### 3.4 Déroulement de la procédure orale

L'argumentation développée lors de la procédure orale doit être concise et se limiter aux points litigieux ou à ceux abordés par la chambre.

### 3.5 Non-comparution d'une partie

La chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, du fait qu'une partie n'a pas comparu à la procédure orale (règle 71(2) CBE, article 11(3) RPCR). Par conséquent, la décision G 4/92 (JO OEB 1994, 149) relative à la présentation de nouveaux faits ou preuves lors de la procédure orale en l'absence d'une partie n'est plus applicable. Toutefois, la présentation, au cours de la procédure orale, de nouveaux faits et a fortiori de toute modification des moyens invoqués par une partie est soumise aux restrictions prévues à l'article 10ter(3) CBE.

### 3.6 Appareils d'enregistrement du son

Au cours d'une procédure orale devant une chambre, seuls les agents de l'OEB peuvent apporter dans la salle d'audience des appareils d'enregistrement du son<sup>17</sup>.

### 3.7 Frais de l'instruction

L'OEB peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès de l'Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d'une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais (règle 74 CBE)<sup>18</sup>.

### 3.8 Personnes accompagnant le mandataire agréé

Au cours de la procédure orale, une personne accompagnant le mandataire agréé d'une partie peut être autorisée à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie, autrement qu'au sens de

<sup>16</sup> Vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1991, 577.

<sup>17</sup> Vgl. Mitteilung der Vizepräsidenten GD 2 und GD 3 vom 25. Februar 1986, ABI. EPA 1986, 63.

<sup>18</sup> Vgl. auch Entschädigungen und Vergütungen für Zeugen und Sachverständige in ABI. EPA 1983, 100.

<sup>16</sup> See Notice in OJ EPO 1991, 577.

<sup>17</sup> See Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 25 February 1986, OJ EPO 1986, 63.

<sup>18</sup> See also Compensation and fees payable to witnesses and experts in OJ EPO 1983, 100.

<sup>16</sup> Cf. le communiqué publié au JO OEB 1991, 577.

<sup>17</sup> Cf. le communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 25 février 1986, JO OEB 1986, 63.

<sup>18</sup> Cf également "Indemnités et honoraires alloués aux témoins et experts", JO OEB 1983, 100.

lassenen Vertreter hinaus für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu konkreten rechtlichen oder technischen Fragen zu machen. Solche mündlichen Ausführungen dürfen nur mit Zustimmung der Kammer und nach ihrem Ermessen gemacht werden. Die von der Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens zu berücksichtigenden Kriterien sind in der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) aufgeführt.

### 3.9 Mobiltelefone

Mobiltelefone sind auszuschalten, da ihre Benutzung in den Sitzungssälen nicht gestattet ist.

## 4. Vertretung

4.1 Wenn sich ein Beteiligter des Beschwerdeverfahrens vertreten läßt (Art. 133 EPÜ), muß der Vertreter die Anforderungen gemäß Artikel 134 EPÜ erfüllen.

4.2 Zugelassene Vertreter gemäß Artikel 134 EPÜ müssen nur in bestimmten Fällen eine **Vollmacht** einreichen, insbesondere bei Vertreterwechsel, wenn das Erlöschen der bisherigen Vollmacht nicht mitgeteilt wird (R. 100 – 102 EPÜ)<sup>19</sup>.

## 5. Kosten

5.1 Im Beschwerdeverfahren trägt in der Regel jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst; allerdings kann die Kammer ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht sind, anders entscheiden (Art. 104 EPÜ).

5.2 Vorbehaltlich Artikel 104 (1) EPÜ kann eine Kammer anordnen, daß ein Beteiligter an einem mehrseitigen Beschwerdeverfahren die Kosten eines anderen Beteiligten teilweise oder ganz zu tragen hat. Nach Artikel 11a (1) VOBK gehören hierzu die Kosten, die entstanden sind durch

presentation of the party's case by the professional representative. Such oral submissions can only be made with the permission of and at the discretion of the Board. The criteria to be considered when exercising the discretion are set down in decision G 4/95 (OJ EPO 1996, 412).

### 3.9 Mobile phone

The use of mobile phones in the hearing rooms is not permitted; they must be switched off.

## 4. Representation

4.1 If a party to appeal proceedings is represented (see Art. 133 EPC), the representative must meet the requirements of Art. 134 EPC.

4.2 Professional representatives within the meaning of Art. 134 EPC need only file an **authorisation** under certain circumstances, in particular if there is a change of representative and the EPO is not notified of the previous representative's authorisation having terminated (see R. 100 to 102 EPC)<sup>19</sup>.

## 5. Costs

5.1 In appeal proceedings each party usually bears its own costs but exceptionally for reasons of equity the Board may order a different apportionment of costs incurred in the taking of evidence or in oral proceedings (Art. 104 EPC).

5.2 Subject to Art. 104(1) EPC, a Board may order one party to an inter partes appeal to pay some or all of another party's costs. Under Art. 11a(1) RPBA, such costs may be those incurred by

l'article 117 CBE, afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé. Un tel exposé oral est laissé à l'appréciation de la chambre et requiert l'autorisation de cette dernière. Les critères à prendre en considération dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation sont énoncés dans la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412).

### 3.9 Téléphone portable

L'utilisation du téléphone portable dans la salle d'audience n'est pas autorisée. Les téléphones portables doivent être éteints.

## 4. Représentation

4.1 Lorsqu'une partie à la procédure de recours se fait représenter (cf. article 133 CBE), le mandataire doit remplir les conditions énoncées à l'article 134 CBE.

4.2 Les mandataires agréés visés à l'article 134 CBE ne doivent déposer un **pouvoir** que dans certains cas, notamment en cas de remplacement d'un mandataire, lorsque la cessation du mandat du mandataire précédent n'a pas été communiquée (cf. règles 100 à 102 CBE)<sup>19</sup>.

## 5. Frais

5.1 En général, chacune des parties à la procédure de recours supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, la chambre peut à titre exceptionnel ordonner, pour des raisons d'équité, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction (article 104 CBE).

5.2 Sous réserve de l'article 104(1) CBE, la chambre peut ordonner à une partie, dans une procédure de recours inter partes, de rembourser tout ou partie des frais exposés par une autre partie. En vertu de l'article 11bis(1) RPCR, il peut s'agir des frais occasionnés par

<sup>19</sup> Vgl. auch Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 19. Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten (ABI. EPA 1991, 489), Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 20. Dezember 1984 über allgemeine Vollmachten (ABI. EPA 1985, 42), Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses (ABI. EPA 1979, 92) und Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. August 1986 über allgemeine Vollmachten (ABI. EPA 1986, 327).

<sup>19</sup> See also Decision of the President of the European Patent Office dated 19 July 1991 on the filing of authorisations (OJ EPO 1991, 489), Notice of the President of the European Patent Office dated 20 December 1984 concerning general authorisations (OJ EPO 1985, 42), Communication for the European Patent Office concerning the authorisation of an association (OJ EPO 1979, 92), Notice of the President of the European Patent Office dated 1 August 1986 concerning general authorisations (OJ EPO 1986, 327).

<sup>19</sup> Cf. également la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 19 juillet 1991 relative au dépôt de pouvoirs (JO OEB 1991, 489), le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 20 décembre 1984 relatif aux pouvoirs généraux (JO OEB 1985, 42), la communication de l'Office européen des brevets concernant la désignation d'un groupement de mandataires (JO OEB 1979, 92), le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> août 1986 relatif aux pouvoirs généraux (JO OEB 1986, 327).

<p>a) Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten,  b) Fristverlängerung,  c) eine Handlung oder Unterlassung, die die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigt,  d) Nichtbeachtung einer Anweisung der Kammer,  e) Verfahrensmißbrauch.</p>	<p>(a) amendment to a party's case  (b) extension of a time limit  (c) an act or omission which prejudices the timely or efficient conduct of oral proceedings  (d) failure to comply with a direction of the Board  (e) abuse of procedure.</p>	<p>a) toute modification des moyens invoqués par une partie  b) toute prolongation d'un délai  c) tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder  d) tout manquement à une ordonnance de la chambre  e) tout abus de la procédure.</p>
<p>5.3 Eine Kostenverteilung erfolgt nur auf Antrag. Auch wenn Anträge in der Regel in einem möglichst frühen Stadium des Verfahrens zu stellen sind, können Kostenanträge zwangsläufig nur durch Ereignisse veranlaßt werden, die erst am Ende oder gegen Ende eines Beschwerdeverfahrens eintreten. Dennoch ist ein Antrag in jedem Fall vor dem Ende der mündlichen Verhandlung (falls eine mündliche Verhandlung stattfindet) oder vor dem Erlaß der Entscheidung (falls keine mündliche Verhandlung stattfindet) zu stellen. Bei der Antragstellung sind die Punkte, für die Kostenverteilung beantragt wird, die Gründe für die Entstehung der Kosten sowie – sofern die Kammer die Verteilung eines bestimmten Betrags anordnen soll – die Höhe der entstandenen Kosten anzuführen. Dabei hat der Antragsteller ausreichende Angaben zu machen, die es der Kammer und dem/den anderen Beteiligten ermöglichen, die Angemessenheit der entstandenen Kosten zu beurteilen und festzustellen, ob diese unter die erstattungsfähigen Kosten fallen; diese umfassen</p>	<p>5.3 An apportionment of costs may only be made following a request. While requests should normally be made as early in the proceedings as possible, requests relating to costs may necessarily only be prompted by matters arising at or towards the end of an appeal, but a request must in any event be made before the close of oral proceedings (if oral proceedings take place) or before a decision is issued (if no oral proceedings take place). A party making a request for apportionment of costs should, in doing so, identify the matters for which it seeks costs, the reasons why it has incurred costs as a result and, if it wants to request the Board to order a specific sum, the amount of costs incurred and produce sufficient information to allow the Board and the other party or parties to comment on the reasonableness of the costs incurred and to assess whether the costs claimed fall within those allowable which include</p>	<p>5.3 Une répartition des frais ne peut être effectuée que sur requête. Si les requêtes doivent normalement être présentées à un stade aussi précoce que possible de la procédure, les requêtes en répartition des frais font quant à elles nécessairement suite à des situations se présentant vers la fin ou à la fin de la procédure de recours. Toutefois, la requête doit en tout état de cause être présentée avant la clôture de la procédure orale (lorsqu'une telle procédure est tenue) ou avant qu'une décision ne soit rendue (s'il n'est pas tenu de procédure orale). Une partie qui présente une requête en répartition des frais doit indiquer ce pour quoi elle demande le remboursement, les raisons pour lesquelles elle a exposé les frais en question et, si elle désire demander à la chambre le remboursement d'un montant spécifique, le montant des frais exposés. Elle doit également fournir des informations suffisantes pour permettre à la chambre et à l'autre partie ou aux autres parties de prendre position sur le caractère raisonnable des frais exposés et d'apprécier si les frais dont le remboursement est demandé font partie des frais dont le remboursement peut être ordonné. Ces frais comprennent :</p>
<p>a) Kosten, die einem Beteiligten von seinem zugelassenen Vertreter in Rechnung gestellt worden sind (z. B. für die Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung im Namen des Beteiligten),  b) Kosten, die einem Beteiligten selbst unabhängig davon erwachsen sind, ob er durch einen Vertreter vertreten wurde (z. B. durch eigenes Auftreten in einer mündlichen Verhandlung oder Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung mit dem Zweck, dem Vertreter Anweisungen zu erteilen),  c) Kosten für Zeugen oder Sachverständige, die ein Beteiligter getragen hat.</p>	<p>(a) costs charged to a party by its professional representative (for example, in attending oral proceedings on behalf of a party)  (b) costs incurred by a party itself whether or not acting through such a representative (for example, appearing on its own behalf at oral proceedings or attending oral proceedings to give instructions to its representative)  (c) costs of witnesses or experts paid for by a party.</p>	<p>a) les honoraires du mandataire agréé d'une partie (qui a par exemple assisté à une procédure orale pour le compte de cette partie)  b) les frais exposés par une partie elle-même (par exemple en comparissant pour son propre compte à la procédure orale ou en assistant à la procédure orale afin de donner des instructions à son mandataire), et ce que cette partie agisse ou non par l'intermédiaire d'un mandataire agréé,  c) les frais des témoins ou experts payés par une partie.</p>
<p>5.4 Die Kosten, deren Erstattung angeordnet wird, sind auf notwendige und angemessene Aufwendungen zu beschränken (Art. 11a (2) VOBK).</p>	<p>5.4 Any costs which are the subject of an order for apportionment of costs must be limited to those necessarily and reasonably incurred (Art. 11a(2) RPBA).</p>	<p>5.4 Les frais dont le remboursement est ordonné doivent être limités à ceux qu'il a été nécessaire d'engager, dans la limite du raisonnable (article 11bis(2) RPCR).</p>

**6. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern**

6.1 Gemäß der Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 19. Mai 1998 (ABl. EPA 1998, 362) können Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, z. B. wenn eine Verletzungsklage erhoben wurde oder erhoben werden soll, bei den Beschwerdekammern einen entsprechenden Antrag stellen.

6.2 Der Antrag ist zu Beginn oder während des Verfahrens bei der zuständigen Kammer zu stellen. Darin ist, unter Beifügung relevanter Unterlagen, die Dringlichkeit zu begründen; besondere Formvorschriften bestehen nicht.

**6. Accelerated processing before the Boards of Appeal**

6.1 According to the notice from the Vice President Directorate General 3 dated 19 May 1998 (OJ EPO 1998, 362), parties with a legitimate interest, eg when infringement proceedings have been brought or are envisaged, may ask the Boards to deal with their appeals rapidly.

6.2 Requests for accelerated processing must be submitted to the competent Board either at the beginning of or during proceedings. They should contain reasons for the urgency together with relevant documents; no particular form is required.

**6. Accélération de la procédure devant les chambres de recours**

6.1 Conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3, en date du 19 mai 1998 (JO OEB 1998, 362), les parties qui justifient d'un intérêt légitime, par exemple lorsqu'une action en contrefaçon est intentée ou envisagée, peuvent demander aux chambres de traiter rapidement leurs recours.

6.2 La requête en traitement accéléré doit être adressée à la chambre compétente au début ou pendant la procédure. Elle doit exposer les motifs de l'urgence et contenir les pièces justificatives, sans qu'aucune forme particulière ne soit exigée.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 26. März 2003  
J 12/01 – 3.1.1\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: R. T. Menapace  
J. H. P. Willems

**Anmelder: HIGHLAND INDUSTRIES,  
INC.**

**Stichwort: Antrag auf Rückzahlung  
der Beschwerdegebühr/HIGHLAND  
INDUSTRIES**

**Artikel: 21, 106 (5), 109 (1), 112 EPÜ  
Regel: 10 (4), 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Abhilfe – Zurück-  
weisung des Antrags auf Rück-  
zahlung der Beschwerdegebühr –  
Befugnis des erstinstanzlichen  
Organs – Zusammensetzung der  
gegebenenfalls zuständigen  
Beschwerdekammer – Vorlage an die  
Große Beschwerdekammer"**

*Leitsatz*

*Der Großen Beschwerdekammer  
werden folgende Fragen vorgelegt:*

*I. Ist das erstinstanzliche Organ,  
dessen Entscheidung mit einer  
Beschwerde angefochten wurde und  
das dieser abgeholfen hat, befugt,  
einen Antrag auf Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr zurückzuweisen,  
und – wenn ja – ist eine solche  
Zurückweisung eine rechtskräftige  
oder eine beschwerdefähige  
Entscheidung?*

*II. Legt ein erstinstanzliches Organ in  
Ermangelung dieses Befugnis den  
Antrag auf Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr den Beschwerde-  
kammern zur Entscheidung vor, wie  
sollte dann die zuständige Kammer  
zusammengesetzt sein?*

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 12. Januar 2001 wurde  
Beschwerde gegen die Entscheidung  
der Prüfungsabteilung vom  
21. November 2000 eingelegt, mit der

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 26 March 2003  
J 12/01 – 3.1.1\***  
(Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: R. T. Menapace  
J. H. P. Willems

**Applicant: HIGHLAND INDUSTRIES,  
INC.**

**Headword: Request for reimburse-  
ment of appeal fee/HIGHLAND  
INDUSTRIES**

**Article: 21, 106(5), 109(1), 112 EPC  
Rule: 10(4), 67 EPC**

**Keyword: "Interlocutory revision –  
refusal of the request for reimburse-  
ment of the appeal fee – power of  
the department of first instance –  
composition of the possibly compe-  
tent board of appeal – referral to the  
Enlarged Board"**

*Headnote*

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

*I. In the event of interlocutory revi-  
sion, does the department of first  
instance whose decision has been  
appealed, have the power to refuse a  
request for reimbursement of the  
appeal fee, and if so, is such refusal a  
final or an appealable decision?*

*II. If a department of first instance,  
not having that power, refers the  
request for reimbursement of the  
appeal fee to the Boards of Appeal  
for decision, how should the  
competent board be constituted?*

### Summary of facts and submissions

I. On 12 January 2001 a notice of  
appeal was lodged against the  
decision of the examining division  
dated 21 November 2000 refusing

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 26 mars 2003  
J 12/01 – 3.1.1\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : R. T. Menapace  
J. H. P. Willems

**Demandeur : HIGHLAND  
INDUSTRIES, INC.**

**Référence : Requête en rembourse-  
ment de la taxe de recours/  
HIGHLAND INDUSTRIES**

**Article : 21, 106(5), 109(1), 112 CBE  
Règle : 10(4), 67 CBE**

**Mot-clé : "Révision préjudicielle –  
rejet de la requête en rembourse-  
ment de la taxe de recours – compé-  
tence de l'instance du premier degré  
– composition de la chambre de  
recours susceptible d'être compé-  
tente – saisine de la Grande Chambre  
de recours"**

*Sommaire*

*Les questions suivantes sont sou-  
mises à la Grande Chambre de  
recours :*

*I. En cas de révision préjudicielle,  
l'instance du premier degré dont la  
décision a été attaquée a-t-elle com-  
pétence pour rejeter une requête en  
remboursement de la taxe de  
recours, et, dans l'affirmative, un tel  
rejet constitue-t-il une décision défini-  
tive ou susceptible de recours ?*

*II. Si, n'ayant pas cette compétence,  
l'instance du premier degré défère la  
requête en remboursement de la taxe  
de recours aux chambres de recours  
pour décision, quelle devrait être la  
composition de la chambre compé-  
tente ?*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 janvier 2001, un recours a été  
formé contre la décision de la divi-  
sion d'examen, en date du 21 novem-  
bre 2000, de rejet de la demande de

\* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G3/03  
anhängig.

\* The case is pending as G 3/03.

\* L'affaire est en instance sous le numéro G 3/03.

die europäische Patentanmeldung Nr. 96 306 765.7 wegen Verstoßes gegen Artikel 83 EPU zurückgewiesen worden war.

Die Beschwerdegebühr wurde am 18. Januar 2001 entrichtet und die Beschwerdebegründung am 23. März 2001 eingereicht.

II. Gemäß Artikel 109 (1) EPÜ wurde der Beschwerde abgeholfen und die angefochtene Entscheidung aufgehoben. Der Formalsachbearbeiter setzte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) im Namen der Prüfungsabteilung mit Schreiben vom 14. Mai 2001 hiervon in Kenntnis. Der Beschwerdeführerin wurde ferner mitgeteilt, daß ihrem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr [von der Prüfungsabteilung] nicht stattgegeben worden sei und dieser deshalb den Beschwerdekammern zur Entscheidung vorgelegt werde.

III. Der Rückzahlungsantrag wurde demgemäß an die Beschwerdekammern verwiesen. Mit Zustimmung des Vorsitzenden der Technischen Beschwerdekammer, die für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn sie als technische Sache eingestuft würde, wurde der Antrag der Juristischen Beschwerdekammer zugeteilt.

IV. Die hier zur Diskussion stehende Vorlage an eine Beschwerdekammer entspricht der Praxis des erstinstanzlichen Organs im einseitigen Verfahren, die sich aus der Entscheidung J 32/95 (ABI. EPA 1999, 713) ergibt – siehe nachstehende Nummer 2. Seitdem am 24. März 1999 diese Entscheidung erging, sind sechs Fälle, in denen nach der Gewährung von Abhilfe die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr der einzige Gegenstand des anschließenden Verfahrens vor den Beschwerdekammern war, entschieden worden, und zwar jeweils durch Technische Beschwerdekammern (T 790/98 – 3.3.1, T 647/99 – 3.2.2, T 697/01 – 3.3.1, T 700/01 – 3.3.3, T 768/02 – 3.2.1 und T 1183/02 – 3.5.2); einige weitere Verfahren sind noch anhängig.

V. Auf den Bescheid der Juristischen Beschwerdekammer vom 15. Oktober 2001 hin brachte die Beschwerdeführerin in einem am 22. Oktober 2001 eingegangenen Schreiben weitere Argumente zur Stützung ihres Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr vor, den sie aufrechterhielt; ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zog sie hingegen zurück.

European patent application No. 96 306 765.7 for non-compliance with the requirements of Article 83 EPC.

The appeal fee was paid on 18 January 2001 and the statement setting out the grounds for appeal was filed on 23 March 2001.

II. Interlocutory revision pursuant to Article 109(1) EPC was granted and the decision under appeal was set aside. The formalities officer, on behalf of the examining division, informed the appellant (applicant) accordingly by a letter dated 14 May 2001. He was also advised, that the request for reimbursement of the appeal fee had not been allowed [by the examining division] and that the request would therefore be referred to the Boards of Appeal for a decision.

III. Accordingly, the request for reimbursement was referred to the Boards of Appeal. With the consent of the chairman of the technical board which would have been in charge of the appeal if it were to be considered a technical case, it was then allocated to the Legal Board of Appeal.

IV. The referral in question to a board of appeal reflects the practice of the department of first instance in ex parte proceedings, which follows decision J 32/95 (OJ EPO 1999, 713) – see point 2 below. Since that decision was given on 24 March 1999 six cases, where following the grant of interlocutory revision the request for reimbursement of the appeal fee was the sole subject-matter of the subsequent proceedings before the Boards of Appeal, have been decided, all of them by a technical board (T 790/98 – 3.3.1, T 647/99 – 3.2.2, T 697/01 – 3.3.1, T 700/01 – 3.3.3, T 768/02 – 3.2.1 and T 1183/02 – 3.5.2); several more are pending.

V. In reply to the communication of the Legal Board of Appeal dated 15 October 2001 the Appellant, by letter received on 22 October 2001, submitted further arguments in support of the request for reimbursement of the appeal fee, which request he maintained; he withdrew, however, his request for oral proceedings.

brevet européen N° 96 306 765.7 pour non-conformité aux exigences de l'article 83 CBE.

La taxe de recours a été acquittée le 18 janvier 2001 et le mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 23 mars 2001.

II. La division d'examen a fait droit au recours par voie de révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE et a annulé la décision contestée. L'agent des formalités, agissant pour le compte de la division d'examen, en a informé le requérant (demandeur) par lettre en date du 14 mai 2001. Le requérant a également été avisé de ce qu'il n'avait pas été fait droit [par la division d'examen] à la requête en remboursement de la taxe de recours, laquelle était par conséquent déferée aux chambres de recours pour décision.

III. La requête en remboursement a donc été déferée aux chambres de recours. Avec le consentement du président de la chambre de recours technique qui aurait été chargée du recours si celui-ci avait été considéré comme une affaire technique, l'affaire a été attribuée à la Chambre de recours juridique.

IV. Le fait de déférer l'affaire à une chambre de recours reflète la pratique suivie par la première instance dans les procédures ex parte suite à la décision J 32/95 (JO OEB 1999, 713), cf. point 2 infra. Depuis le prononcé de cette décision le 24 mars 1999, les chambres (en l'occurrence toutes techniques) ont eu à connaître de six affaires dans lesquelles la requête en remboursement de la taxe de recours constituait, après l'octroi de la révision préjudicielle, le seul objet de la procédure qui se déroulait devant elles (T 790/98 – 3.3.1, T 647/99 – 3.2.2, T 697/01 – 3.3.1, T 700/01 – 3.3.3, T 768/02 – 3.2.1 et T 1183/02 – 3.5.2). Plusieurs autres procédures sont en instance.

V. En réponse à la notification de la Chambre de recours juridique en date du 15 octobre 2001, le requérant a présenté par lettre reçue le 22 octobre 2001 de nouveaux arguments à l'appui de sa requête en remboursement de la taxe de recours qu'il a maintenue. Il a toutefois retiré sa requête tendant à la tenue d'une procédure orale.

**Entscheidungsgründe**

1. In der Entscheidung J 32/95 (Leitsatz) heißt es:

*"I. Nach Regel 67 EPÜ ist das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, nicht befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, falls der Beschwerde abgeholfen wird.*

*II. Diese Befugnis liegt bei der Beschwerdekammer.*

*III. Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Artikels 109 EPÜ bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hilft es der Beschwerde ab und legt den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vor."*

Infolge dieser Feststellung, die die Aufteilung der Zuständigkeit zwischen den erstinstanzlichen Organen und den Beschwerdekammern betrifft, sind die Beschwerdekammern regelmäßig mit (isolierten) Anträgen auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Abhilfeentscheidungen befaßt gewesen (s. o. Nr. IV).

2. Dies wirft die Frage auf, wie die für die Behandlung solcher isolierter Anträge zuständigen Beschwerdekammern nach Artikel 21 EPÜ zu besetzen sind, und insbesondere, ob eine "technische" oder die "juristische" Kammer für die Entscheidung über solche Anträge zuständig ist. Diese Frage ist für jeden Einzelfall zu beantworten, bevor geprüft wird, ob die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ erfüllt sind, wobei diese Prüfung auch daran geknüpft ist, daß die gleiche Ansicht wie in J 32/95 vertreten wird, nämlich daß tatsächlich (und ausschließlich) die Beschwerdekammern zur Entscheidung über solche isolierten Anträge befugt sind.

2.1 Über die Zusammensetzung einer für solche Fälle zuständigen Beschwerdekammer wird in der Entscheidung J 32/95 nichts gesagt. Daß die Juristische Beschwerdekammer damals auch eine Sachentscheidung über die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr fällte (Zurückweisung – Nr. 2 der Entscheidungsformel) ist jedoch nicht maßgebend, denn dort war die Juristische Beschwerdekammer mit einer formellen Beschwerde gegen eine

**Reasons for the decision**

1. The decision J 32/95 (Headnote) held:

*"I. Under Rule 67 EPC, in the event of interlocutory revision, the department whose decision has been impugned does not have the power to refuse a requested reimbursement of the appeal fee.*

*II. Such power lies with the board of appeal.*

*III. If the department whose decision is contested considers the requirements of Article 109 EPC for interlocutory decision to be fulfilled, but not the requirements of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it must rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision."*

As a consequence of this finding which concerns the distribution of powers between the departments of first instance and the Boards of Appeal, the Boards of Appeal have been regularly confronted with (isolated) requests for reimbursement for the appeal fee in cases where interlocutory revision had been granted (see point IV, above).

2. This raises the question of how boards of appeal competent to deal with such isolated requests should be constituted pursuant to Article 21 EPC, in particular, whether a "technical" or the "legal" board is competent to decide on such requests. In any individual case, this question has to be answered before examination of whether the requirements of Rule 67 EPC are fulfilled, which examination is also conditional upon taking the same view as in J 32/95, namely that the Boards of Appeal are actually (and exclusively) empowered to decide on such isolated requests.

2.1 As regards the composition of a competent board of appeal in such situations, decision J 32/95 is silent. However, the fact that the Legal Board then dealt also with the merits of the requested refund of the appeal fee (rejection – point 2 of the order) is not determinative, because in that case the Legal Board was faced with a formal appeal against an explicit decision of an examining division, namely the distinct decision which it had taken on the request for refund

**Motifs de la décision**

1. Le sommaire de la décision J 32/95 s'énonce comme suit :

*"I. En vertu de la règle 67 CBE, lorsque l'instance dont la décision a été attaquée accorde la révision préjudicielle, elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours.*

*II. Une telle compétence appartient à la chambre de recours.*

*III. Si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déferer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours."*

Suite à cette conclusion, qui porte sur la répartition des compétences entre les instances du premier degré et les chambres de recours, les chambres ont régulièrement été appelées à statuer sur des requêtes (isolées) en remboursement de la taxe de recours dans le cas où la première instance a fait droit au recours par voie de révision préjudicielle (cf. point IV supra).

2. Il se pose donc la question de savoir comment les chambres de recours compétentes pour statuer sur ces requêtes isolées devraient se composer, conformément à l'article 21 CBE, et en particulier si la compétence pour statuer sur de telles requêtes appartient à une chambre de recours "technique" ou à la Chambre de recours "juridique". Il y a lieu, en tout état de cause, de répondre à cette question avant d'examiner si les conditions prévues à la règle 67 CBE sont remplies, un tel examen supposant que l'on adopte le même avis que dans la décision J 32/95, à savoir que les chambres sont effectivement (et exclusivement) compétentes pour statuer sur de telles requêtes isolées.

2.1 La décision J 32/95 est muette sur la question de la composition de la chambre de recours compétente dans une telle situation. Toutefois, le fait que la Chambre de recours juridique ait également statué sur le bien-fondé du remboursement requis de la taxe de recours (rejet – point 2 du dispositif) n'est pas déterminant, car dans cette affaire, elle était appelée à statuer sur l'ensemble du recours formé à l'encontre d'une décision explicite de la division d'examen,

ausdrückliche Entscheidung einer Prüfungsabteilung befaßt, nämlich die Entscheidung über den Rückzahlungsantrag, die die Prüfungsabteilung, wie später festgestellt wurde, in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*) getroffen hatte. Somit lag eindeutig eine Situation gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ vor. Anders verhielt es sich in den vorstehend unter der Nummer IV erwähnten Fällen, die auf die genannte, in T 790/98 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) bestätigte Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer folgten: Hier enthielten sich die erstinstanzlichen Organe, die einer Beschwerde abgeholfen hatten, einer Entscheidung über den Rückzahlungsantrag, so daß die fünf (verschiedenen) Beschwerdekammern nur über diesen Antrag zu entscheiden hatten. Sie hielten sich offenbar alle als Technische Beschwerdekammern für zuständig, auch wenn nur eine von ihnen diese Auffassung begründet hat (T 700/01; s. u. 3.3.2).

2.2 Die zu klärende Frage ist eindeutig keine Meinungsverschiedenheit im Zusammenhang mit dem Geschäftsverteilungsplan, über die nach Regel 10 (4) EPÜ das (erweiterte) Präsidium der Beschwerdekammern zu befinden hätte. Bei der Verteilung der Geschäfte im Sinne der genannten Regel handelt es sich – zumindest nach allgemeinem Verständnis und üblicher Praxis – um die Aufteilung des Arbeitsaufkommens auf Kammern derselben Zusammensetzung, also um eine administrative Maßnahme zum Zweck des effizienten Einsatzes der personellen Mittel, die für die in Artikel 21 EPÜ festgelegten Aufgaben zur Verfügung stehen. In welcher der im EPÜ vorgesehenen Zusammensetzungen die Beschwerdekammern über einen bestimmten Sachverhalt zu entscheiden haben, ist eine Rechtsfrage, die als Grundlage für die Festlegung der Geschäftsverteilung nach Regel 10 (4) EPÜ, also im Vorfeld derselben zu beantworten ist.

3. Die einzigen Bestimmungen über die Zusammensetzung der Beschwerdekammern finden sich in Artikel 21 (2) und (3) EPÜ (sowie in Artikel 22 EPÜ im Hinblick auf die Große Beschwerdekammer, deren Besetzung/Zuständigkeit hier aber nicht zur Diskussion steht); sie regeln die Zusammensetzung zwecks Wahrnehmung der in Artikel 21 (1) EPÜ definierten Zuständigkeiten, nämlich der "Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechts-

and which was then held *ultra vires*. So this was clearly a situation under Article 21(3)(c) EPC. In contrast, following said finding of the Legal Board of Appeal which was confirmed in decision T 790/98 (reason 2), in the cases mentioned under point IV, above, the department of first instance, after having granted interlocutory revision, abstained from taking a decision on the request for reimbursement, so that the five (different) boards of appeal had to decide on that request only. All of them must have been of the opinion that they as technical boards were competent, but only one of them has given reasons for this view (T 700/01, 3.3.2 below).

2.2 The issue under consideration is clearly not a conflict under the business distribution scheme which were to be decided by the (extended) Presidium of the Boards of Appeal under Rule 10(4) EPC. Allocation of duties within the meaning of said provision comprises, at least according to the common understanding and practice, the distribution of the workload amongst Boards of the same composition, ie an administrative exercise aiming at an efficient deployment of the human resources available for the duties set out in Article 21 EPC. In which of the compositions provided for in the EPC the Boards of Appeal have to decide on a particular issue, is a legal question which has to be answered as the basis for, and thus prior to the fixing of the business distribution pursuant to Rule 10(4) EPC.

3. The only provisions on the composition of the Boards of Appeal are found in Article 21(2) and (3) EPC (and in Article 22 EPC in respect of the Enlarged Board of Appeal, whose composition/competence is, however, not at issue here), where that composition is determined for the purposes of the performance of the Boards' responsibilities as defined in Article 21(1) EPC, namely "the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division". In the present

à savoir la décision distincte que celle-ci avait rendue sur la requête en remboursement et qui a été ultérieurement considérée comme entachée d'excès de pouvoir. Cette situation relevait donc clairement de l'article 21(3)c) CBE. A l'inverse, suite à la conclusion susmentionnée de la Chambre de recours juridique, qui a été ultérieurement confirmée dans la décision T 790/98 (point 2 des motifs), la première instance n'a pas, dans les cas mentionnés au point IV supra, statué sur la requête en remboursement après avoir fait droit au recours, si bien que les cinq (différentes) chambres avaient uniquement à statuer sur cette requête. Celles-ci se sont manifestement toutes considérées comme compétentes en tant que chambres techniques, mais seule une chambre en a exposé les motifs (T 700/01, point 3.3.2 infra).

2.2 Il ne s'agit à l'évidence pas d'un conflit d'attribution, relevant du plan de répartition des affaires, à trancher par le Praesidium des chambres de recours (dans sa composition élargie) en vertu de la règle 10(4) CBE. La répartition des attributions au sens de cette disposition comprend, du moins si l'on se base sur la pratique et le sens où l'on entend habituellement ces termes, la répartition de la charge de travail parmi des chambres de même composition. Il s'agit donc d'un exercice administratif visant à répartir efficacement les ressources humaines disponibles pour l'accomplissement de la mission prévue à l'article 21 CBE. La question de savoir dans quelle composition, prévue dans la CBE, les chambres de recours doivent statuer sur un point donné est une question juridique qui doit être tranchée préalablement à l'établissement du plan de répartition des attributions conformément à la règle 10(4) CBE, car elle est à la base d'un tel plan.

3. Les seules dispositions relatives à la composition des chambres de recours figurent à l'article 21(2) et (3) CBE (ainsi qu'à l'article 22 CBE pour la Grande Chambre de recours, dont la composition/compétence n'est toutefois pas en question ici). La composition des chambres y est régie de façon à permettre à ces dernières d'exercer les compétences définies à l'article 21(1) CBE, à savoir "examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridi-



abteilung". Nach Ansicht der Kammer ist jedoch fraglich, ob und wie diese Bestimmungen auf die hier zu prüfende Situation anwendbar sind, denn ist der Beschwerde in der Sache bereits abgeholfen, so ist unklar, wie ein isolierter Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, der in Übereinstimmung mit J 32/95 einer Beschwerdekammer vorgelegt worden ist, verfahrensrechtlich einzustufen ist:

3.1 Entweder gilt ein solcher Antrag als **Fortsetzung der Beschwerde mit enger umgrenztem Beschwerdegrund** – in T 1183/02 als "Restbeschwerde" bezeichnet – d. h. als eine Nebensache, auf die die Verfahrensregeln der Hauptsache anzuwenden sind. In diesem Fall wären die in Artikel 21 EPÜ aufgestellten Kriterien für die Besetzung der Beschwerdekammer weiter uneingeschränkt gültig, obgleich die angefochtene Entscheidung als solche in vollem Umfang aufgehoben wurde (so daß insoweit der Devolutiveffekt einer Beschwerde – s. Entscheidungen J 32/95, Nr. 2.3.3 der Entscheidungsgründe, T 473/91, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe – nicht eingetreten ist). Damit wäre die Zusammensetzung der Kammer in allen dort vorgesehenen Fallkonstellationen klar vorgegeben, so auch in dem Fall, daß "die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist" (Art. 21 (3) b) EPÜ), in dem über den verbleibenden Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr eine Beschwerdekammer zu entscheiden hätte, die sich aus fünf Mitgliedern (drei technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen) zusammensetzt. In der Praxis würden dann die meisten derartigen Anträge einer "technischen" Kammer gemäß Artikel 21 (3) a) EPÜ vorgelegt, da die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer auf die Fälle begrenzt wäre, in denen die Eingangsstelle (oder die Rechtsabteilung) die angefochtene Entscheidung getroffen und der Beschwerde abgeholfen hat.

3.2 Oder man sieht in dem betreffenden Antrag, nachdem der Beschwerde abgeholfen wurde, **eine gesonderte, unabhängige Beschwerde gegen eine (implizit) negative Entscheidung der ersten Instanz**, nämlich die beantragte Rückzahlung nicht anzuordnen. Auch wenn sich die Rechtsgrundlage oder -konstruktion für eine solche doppelte Fiktion nicht sofort erschließt, wäre Artikel 21 EPÜ dann wiederum uneingeschränkt anwendbar und die

board's view, however, it is questionable, whether and how these provisions are applicable in the situation under consideration, because once the appeal has been dealt with in substance by way of interlocutory revision, the procedural nature of an isolated request for reimbursement of the appeal fee, which has been referred to a board of appeal in accordance with J 32/95, is unclear:

3.1 Either, such a request is considered as a **continuation of the appeal on narrower grounds** – a "residuary appeal" in the terminology of T 1183/02 –, namely concerning an ancillary issue to which the procedural rules of the main issue apply. If so, the criteria for determining the composition of the Board of Appeal pursuant to Article 21 EPC would remain fully applicable notwithstanding the fact that the decision under appeal as such has been set aside in its entirety (so that in so far the devolutive effect of an appeal – see decisions J 32/95, 2.3.3 of the reasons, T 473/91, 1.3 of the reasons – did not materialise). As a consequence, the board's composition would be clear in all situations envisaged in that provision, including where "the decision was taken by an Examining Division consisting of four members" (Article 21(3)(b) EPC), in which case the remaining request for reimbursement of the appeal fee would be a matter to be decided by a Board of Appeal consisting of five (three technically and two legally qualified) members. In practice, the large majority of the requests at issue would then have to be decided by a "technical" board pursuant to Article 21(3)(a) EPC, the responsibility of the Legal Board of Appeal being limited to cases where the decision under appeal had been taken and rectified by the Receiving Section (or the Legal Division).

3.2 Or, after interlocutory revision the request in question is construed as a **separate independent appeal against an (implicitly) negative decision of the first instance**, namely not to order the requested reimbursement. Whilst the legal basis or concept, on which such a double fiction could be relied upon, is not immediately evident, the resulting full applicability of Article 21 EPC would again provide a clear answer as to the board's composition, namely equally five

que". Toutefois, de l'avis de la Chambre, on peut se demander si et comment ces dispositions sont applicables dans la présente situation, car une fois que le recours a été tranché sur le fond par voie de révision préjudicielle, la nature procédurale d'une requête isolée en remboursement de la taxe de recours, qui a été déférée à une chambre de recours conformément à la décision J 32/95, n'est pas claire.

3.1 Ainsi, on peut tout d'abord considérer qu'une telle requête constitue la **poursuite du recours sur la base de motifs plus restreints** – soit, selon les termes employés dans la décision T 1183/02, "a residuary appeal" (c'est-à-dire une requête sur laquelle il n'a pas été définitivement statué) – en ce qui concerne une question accessoire soumise aux règles de procédure applicables au principal. En ce cas, les critères servant à déterminer la composition de la chambre de recours conformément à l'article 21 CBE demeureraient entièrement applicables, et ce même si la décision contestée a, en tant que telle, été annulée dans son intégralité (si bien que le recours n'a pas produit son effet dévolutif – cf. décisions J 32/95, point 2.3.3 des motifs, et T 473/91, point 1.3 des motifs). Par conséquent, la composition de la chambre serait claire dans toutes les situations envisagées dans cette disposition, y compris "lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres" (article 21(3)(b) CBE), auquel cas il appartiendrait à une chambre de recours composée de cinq membres (trois membres techniciens et deux membres juristes) de statuer sur la requête en remboursement de la taxe de recours qui reste à trancher. Dans la vaste majorité des cas, ce serait toutefois une chambre de recours "technique" statuant dans la composition prévue à l'article 21(3)(a) CBE qui aurait à connaître des requêtes en question, la compétence de la Chambre de recours juridique étant limitée aux cas où la section de dépôt (ou la division juridique) a rendu la décision contestée et a fait droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle.

3.2 La requête en question peut également être interprétée, après la révision préjudicielle, comme un **recours indépendant distinct contre la décision (implicitement) négative de la première instance** de ne pas ordonner le remboursement requis. Bien que l'on ne voie pas immédiatement sur quelle notion ou quel fondement juridique cette double fiction pourrait reposer, l'article 21 CBE, qui serait en ce cas pleinement applicable, fournirait là aussi une réponse claire en ce

Zusammensetzung der Kammer eindeutig geklärt; sie bestünde gemäß Artikel 21 (3) b) EPÜ gleichfalls aus fünf Mitgliedern, wenn die Abhilfeentscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist, und – im Unterschied zu dem im vorstehenden Absatz beschriebenen Ansatz – in allen anderen Fällen aus drei rechtskundigen Mitgliedern ("Juristische Beschwerdekammer") (Art. 21 (3) c) in Verbindung mit a) EPÜ).

3.3 Oder aber die Beschwerde ist zwar nicht mehr anhängig, nachdem ihr abgeholfen wurde, die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr aber eine **Angelegenheit sui generis**, die als solche von den Beschwerdekammern zu entscheiden ist.

3.3.1 Es könnte nämlich argumentiert werden, daß die angefochtene Entscheidung, sobald der Beschwerde nach Artikel 109 EPÜ "abgeholfen" wurde, von dem zuständigen erstinstanzlichen Organ de facto aufgehoben worden ist, so daß es für eine Beschwerdekammer kein Betätigungsfeld als Überprüfungsinstanz mehr gibt. Außerdem geht es hier um die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, die nicht Gegenstand einer (negativen und somit) beschwerdefähigen Entscheidung des erstinstanzlichen Organs im Sinne von Artikel 111 (1) EPÜ gewesen ist – und dies nach der Entscheidung J 32/95 auch nicht sein darf. Ist die Kammer dennoch gehalten, unmittelbar und ausschließlich über einen derartigen Antrag zu entscheiden, so ist dies als eine gesonderte Befugnis anzusehen, die zusätzlich zur Zuständigkeit der Kammern für die Prüfung von "Beschwerden gegen Entscheidungen" eines erstinstanzlichen Organs nach Artikel 21 (1) EPÜ besteht.

3.3.2 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die Aussage der Entscheidung J 32/95 nicht auf einer Auslegung von Artikel 21 EPÜ beruhte, sondern auf einer Analyse der Regel 67 EPÜ, derzufolge deren Wortlaut im Hinblick auf die Befugnis, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, "eine gewisse Lücke" aufweist (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe, Ende des ersten Absatzes). In der Entscheidung T 700/01 (der einzigen, in der die Zusammensetzung der Kammern angesprochen wird – s. o. Nr. 2.1) wird unter Nummer 3 der Entscheidungsgründe folgendes festgestellt: "... leitet die Beschwerdekammer ihre Zuständig-

members pursuant to Article 21(3)(b) EPC where the interlocutory revision was granted by an examining division consisting of four members and – in contrast to the approach set out in the foregoing paragraph – three legally qualified members (the "Legal Board of Appeal") in all other cases (Article 21(3)(c) in conjunction with (a) EPC).

3.3 Or, although the appeal is no longer pending after it has been dealt with by interlocutory revision, the requested reimbursement of the appeal fee is a **matter sui generis**, which as such has to be decided upon by the Boards of Appeal.

3.3.1 It could be argued that once the decision under appeal has been "rectified" under Article 109 EPC, in effect it has been set aside by the competent department of first instance, so that there is no longer room for a board of appeal to act as a department of review instance. Furthermore, the question concerns the reimbursement of the appeal fee which has not been – and, according to decision J 32/95, must not be – the subject of a (negative and therefore) appealable decision of the department of first instance within the meaning of Article 111(1) EPC. So, if nevertheless the board is called upon to decide directly and exclusively on such a request, this power must be considered as distinct from and additional to the boards' responsibility under Article 21(1) EPC, namely to examine "appeals from decisions" of a department of first instance.

3.3.2 It is pointed out in this context that the findings of decision J 32/95 were based on an analysis of Rule 67 EPC whose wording was found to reveal "something of a lacuna" in respect of the power to refuse the reimbursement of the appeal fee (2.4 of the reasons, end of first paragraph) and not on an interpretation of Article 21 EPC. Decision T 700/01 (the only one raising the question of the composition of the Boards – point 2.1 above) observed in point 3 of the reasons: "... the board of appeal derives its competence only by the remittal of the request for reimbursement of the appeal fee. This situation is not envisaged by

qui concerne la composition de la chambre. Ainsi, celle-ci serait également composée de cinq membres, conformément à l'article 21(3)(b) CBE, lorsque la division d'examen a fait droit au recours dans une formation de quatre membres, mais contrairement à l'approche exposée au paragraphe précédent, elle se composerait de trois membres juristes (la "Chambre de recours juridique") dans tous les autres cas (dispositions combinées des lettres c et a de l'article 21(3) CBE).

3.3 On peut également considérer que le remboursement requis de la taxe de recours représente une **question sui generis** qui, en tant que telle, doit être tranchée par les chambres de recours, et ce même si le recours n'est plus en instance une fois qu'il a été réglé dans le cadre de la révision préjudicielle

3.3.1 On pourrait alléguer qu'une fois qu'il a été fait droit au recours par voie de révision préjudicielle, conformément à l'article 109 CBE, la décision contestée a en fait été annulée par l'instance compétente du premier degré, de sorte qu'une chambre de recours ne peut plus agir en tant qu'instance de réexamen. En outre, la question porte sur le remboursement de la taxe de recours qui n'a pas fait et, selon la décision J 32/95, ne doit pas faire l'objet d'une décision (négative et par conséquent) susceptible de recours de l'instance du premier degré au sens de l'article 111(1) CBE. Par conséquent, si la chambre est néanmoins appelée à statuer directement et exclusivement sur une telle requête, cette compétence doit être considérée comme une compétence additionnelle distincte de celle prévue à l'article 21(1) CBE pour l'examen "des recours formés contre les décisions" d'une instance du premier degré.

3.3.2 Il est relevé dans ce contexte que les énonciations de la décision J 32/95 étaient fondées sur une analyse de la règle 67 CBE, selon laquelle le libellé de cette règle présente "en quelque sorte une lacune" quant à la compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours (point 2.4 des motifs, fin du premier alinéa), et non sur une interprétation de l'article 21 CBE. Dans la décision T 700/01 (la seule qui soulève la question de la composition des chambres, cf. point 2.1 supra), la chambre a fait observer au point 3 des motifs que "... la chambre de recours tire sa compétence du seul fait que la requête en remboursement de la taxe

keit allein aus der Vorlage des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Diese Situation ist in Artikel 21 EPÜ nicht vorgesehen, der sich nur mit der Zusammensetzung der Kammern im Beschwerdefall befaßt".

3.3.3 Wenn sich die Befugnis der Kammern zur Entscheidung über die Rückzahlungsanträge nicht aus Artikel 21 EPÜ herleiten läßt, steht man vor einer neuartigen Rechtslage (sic! – T 700/01), d. h. einer Gesetzeslücke im Hinblick auf die "horizontale" Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen unterschiedlich zusammengesetzten Beschwerdekammern, die der in der Entscheidung J 32/95 ausgemachten "Lücke" in bezug auf die "vertikale" Aufgabenverteilung zwischen den erst- und zweitinstanzlichen Organen ähnelt und aus derselben resultiert. Diese Gesetzeslücke ließe sich nicht durch bloße Auslegung einer einzelnen Bestimmung des EPÜ schließen, wie z. B. in der Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992, 10), die die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ betraf.

3.4 Schließlich könnte man auch noch zu dem Schluß gelangen, daß ein anhängiger Antrag auf Rückzahlung nach Regel 67 EPÜ überhaupt **nicht in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern fällt**. Das Problem der richtigen Zusammensetzung der Kammer, das sich aus der Entscheidung J 32/95 ergibt, dort aber offensichtlich außer Betracht blieb, würde sich dann erst gar nicht stellen. Eine solche Schlußfolgerung könnte aufgrund der folgenden Erwägungen gezogen werden:

3.4.1 Regel 67 EPÜ enthält in bezug auf die Befugnis der erstinstanzlichen Organe und der Beschwerdekammern dieselbe Formulierung, nämlich "die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet", und knüpft diese Anordnung an die Erfüllung bestimmter Erfordernisse, nicht aber an einen entsprechenden Antrag der Beteiligten. Ob die Bedingungen für die Rückzahlung erfüllt sind, ist von Amts wegen und unter Anwendung derselben Kriterien zu prüfen, und zwar unabhängig davon ob ein (ausdrücklicher) Antrag auf Rückzahlung vorliegt. Eine etwaige Feststellung, daß die besonderen Bedingungen von Regel 67 EPÜ nicht erfüllt sind, hat für die Beteiligten auch immer denselben Effekt, ob nun ein Rückzahlungsantrag ausdrücklich zurückgewiesen oder ob dieser Punkt mangels eines solchen Antrags in der Beschwerdeentscheidung stillschwei-

Article 21 EPC which only deals with the composition of boards in the case of an appeal".

3.3.3 If the boards' power to decide on the requests in question is not derivable from Article 21 EPC, then one is faced with a novel legal situation (sic! – T 700/01) in which a gap in the law, similar and consequential to the "lacuna" identified in decision J 32/95 in respect of the "vertical" distribution of powers between the departments of first and second instance, exists in respect of the "horizontal" delimitation of competence among differently composed boards of appeal. Filling this gap would not be merely a matter of interpretation of an individual provision of the EPC, as eg in the case of decision G 2/90 (OJ EPO 1992, 10) which concerned the responsibility of the Legal Board of Appeal under Article 21(3)(c) EPC.

3.4 Or else, one concludes that an outstanding request for reimbursement under Rule 67 EPC is actually **not a matter to be decided by the Boards of Appeal**. The problem of the correct composition of the board, which is consequential to but was apparently not taken into account in decision J 32/95, would then not arise at all. Such a conclusion could be based on the following considerations:

3.4.1 In respect of the power conferred to the departments of first instance and the Boards of Appeal Rule 67 EPC uses the same wording, namely "reimbursement of appeal fees shall be ordered" and renders such orders conditional upon fulfilment of certain requirements, but not on a relevant request of the parties. The examination of whether the conditions for reimbursement are met has to be carried out ex officio and by applying the same criteria, irrespective of whether there exists a(n) express request for reimbursement or not. Furthermore, the effect on the parties concerned of a finding, that the specific conditions of Rule 67 EPC are not met, is the same, whether a request for reimbursement is expressly refused or, in the absence of such a request, the issue is passed over in silence in the decision on the appeal, be it by the board

de recours lui a été déférée. Cette situation n'est pas envisagée à l'article 21 CBE, lequel porte uniquement sur la composition des chambres en cas de recours".

3.3.3 Si la compétence de la chambre pour statuer sur les requêtes en question ne découle pas de l'article 21 CBE, nous sommes alors confrontés à une nouvelle situation juridique (sic ! – décision T 700/01), à savoir qu'en ce qui concerne la délimitation "horizontale" des compétences entre des chambres de composition différente, il existe une lacune juridique qui est similaire à celle mise en évidence dans la décision J 32/95 à propos de la répartition "verticale" des compétences entre les instances du premier et du deuxième degré, et qui découle de cette lacune. Comblant une telle lacune ne constituerait pas une simple question d'interprétation d'une disposition particulière de la CBE, comme par exemple dans le cas de la décision G 2/90 (JO OEB 1992, 10) relative à la compétence de la Chambre de recours juridique en vertu de l'article 21(3)(c) CBE.

3.4 On pourrait enfin conclure qu'une requête en remboursement au titre de la règle 67 CBE, qui reste à juger, n'est **pas une question à trancher par les chambres de recours**. En ce cas, le problème de la composition de la chambre, qui découle de la décision J 32/95 mais n'a apparemment pas été pris en considération dans cette décision, ne se poserait pas du tout. Une telle conclusion pourrait être fondée sur les considérations suivantes.

3.4.1 S'agissant de la compétence conférée aux instances du premier degré et aux chambres de recours, la règle 67 CBE utilise le même libellé, à savoir que "le remboursement de la taxe de recours est ordonné", et subordonne ce remboursement au respect d'un certain nombre d'exigences, et non pas à la présentation d'une requête correspondante par les parties. Il y a lieu d'examiner d'office si les conditions attachées au remboursement sont remplies, en appliquant les mêmes critères, et ce qu'une requête en remboursement ait ou non été (expressément) présentée. En outre, la constatation que les conditions particulières prévues à la règle 67 CBE ne sont pas remplies produit les mêmes effets pour les parties concernées, que la requête en remboursement soit expressément rejetée ou que, faute d'une telle requête, la question soit passée

gend übergangen wird, sei es durch die Beschwerdekammer oder durch das erstinstanzliche Organ, das der Beschwerde abhilft. Unstrittig ist, daß das erstinstanzliche Organ nach Regel 67 EPÜ zu einer impliziten "stillschweigenden" Ablehnung befugt ist. Warum sollte es dann nicht auch befugt sein, die Rückzahlung ausdrücklich abzulehnen, wenn ein entsprechender Antrag vorliegt und die Gegebenheiten ansonsten gleich, d. h. die Bedingungen für die Anordnung der Rückzahlung nicht erfüllt sind. Letztlich beinhaltet die Befugnis zur Gewährung einer Sache auch das Recht, diese zu verweigern und dies in angemessener oder in der vorgeschriebenen Form kundzutun. Dies würde bedeuten, daß in einer derartigen Situation die (ausdrückliche) Ablehnung der Rückzahlung im Zuge der Erledigung der Beschwerde im Wege der Abhilfe von dem erstinstanzlichen Organ auszusprechen wäre.

3.4.2 Rechtlich hätte dies zur Folge, daß weder Bedarf noch Spielraum für eine Restzuständigkeit der Beschwerdekammern in bezug auf eine nicht mehr anhängige Beschwerde bestünde. In der Praxis würde dies die Anmelder auch daran hindern, Rechtsmittel gegen eine Ablehnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr durch die erste Instanz einzulegen, weil eine Beschwerde gegen eine derartige Entscheidung die erneute Zahlung einer Beschwerdegebühr erfordern würde, für deren Rückzahlung in der überwiegenden Mehrheit der Fälle die Bedingungen gemäß Regel 67 EPÜ jedoch nicht erfüllt wären (s. Entscheidung J 32/95, Nr. 2.2.5 der Entscheidungsgründe, erster Absatz).

3.4.3 Diese Wirkung muß indes nicht unbedingt unbillig sein oder den augenscheinlichen Intentionen des Gesetzgebers widersprechen, der die Regel 67 EPÜ zudem ja ohne weiteres ändern könnte, wenn ihr Wortlaut tatsächlich eine gewisse Lücke aufwies: Wie in der Entscheidung J 32/95 eingeräumt wird (Nr. 2.2.5 der Entscheidungsgründe, vierter Absatz), scheint das EPÜ das Recht auf eine weitere Rechtsinstanz neben dem Organ, das die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat, bezüglich der Verfahrenskosten nicht im gleichen Umfang zu garantieren, wie es dies bei Anträgen zur Sache tut. Insbesondere ist eine Beschwerde nach Artikel 106 (5) EPÜ in Verbindung mit Artikel 11 der Gebührenordnung nur möglich, wenn der Streitbetrag die Beschwerdegebühr

of appeal, or by the department of first instance in the case of interlocutory revision. It is undisputable that under Rule 67 EPC the department of first instance is empowered to an implicit refusal "by silence", so why should it not have also the power to expressly refuse the reimbursement in response to a relevant request in an otherwise identical situation, namely where the conditions for issuing a reimbursement order are not met; after all, the legal power to grant something includes the power not to grant it and to say so in the appropriate or prescribed form. That would mean that in such a situation the (express) refusal of the reimbursement had to be stated by the department of first instance as part of its dealing with the appeal by way of interlocutory revision.

3.4.2 As a legal consequence, there would be neither a need nor room for any remaining responsibility of the Boards of Appeal in respect of an appeal which is no longer pending. Also in practice applicants would be prevented from seeking legal redress against a refusal of the reimbursement of the appeal fee by the first instance, because an appeal against such a decision requires again the payment of an appeal fee, in respect of which the conditions for reimbursement pursuant to Rule 67 EPC would, however, not be met in the large majority of the cases (see decision J 32/95, reasons 2.2.5, first paragraph).

3.4.3 However, this consequence is not necessarily inequitable or contrary to the legislator's apparent intentions, who could, moreover, easily amend Rule 67 EPC, if its wording really revealed something of a lacuna: As conceded in the cited decision (reasons 2.2.5, fourth paragraph), with regard to procedural costs, the EPC does not seem to guarantee the right to have one further level of redress in addition to the department having taken the initial decision to the same extent as with respect to requests concerning substantive issues. More specifically, pursuant to Article 106(5) EPC in conjunction with Article 11 of the Rules relating to Fees, an appeal is only possible, if the amount in dispute is in excess of the appeal fee. This seems to be, in the interest of both

sous silence dans la décision sur le recours, soit par la chambre de recours, soit par l'instance du premier degré en cas de révision préjudicielle. Il est incontestable que l'instance du premier degré peut, en vertu de la règle 67 CBE, refuser implicitement un tel remboursement "en passant cette question sous silence", si bien que l'on peut se demander pourquoi elle ne devrait pas également avoir compétence pour refuser expressément le remboursement, en réponse à une requête correspondante, dans une situation par ailleurs identique, à savoir où les conditions prévues pour ordonner le remboursement ne sont pas remplies. En effet, le pouvoir d'accorder quelque chose comprend le pouvoir de ne pas l'accorder et de le dire dans la forme appropriée ou prescrite. Par conséquent, dans une telle situation, ce serait à l'instance du premier degré de refuser (expressément) le remboursement lors de l'examen du recours dans le cadre de la révision préjudicielle.

3.4.2 Il en résulterait, en droit, qu'il ne serait ni nécessaire ni possible que les chambres de recours restent compétentes pour statuer sur un recours qui n'est plus en instance. Dans la pratique également, les demandeurs ne pourraient pas demander réparation en cas de refus, par la première instance, de rembourser la taxe de recours, parce qu'un recours contre une telle décision exige à nouveau le paiement d'une taxe de recours et que les conditions prévues à la règle 67 CBE pour ordonner le remboursement de cette taxe ne seraient pas remplies dans la grande majorité des cas (cf. décision J 32/95, point 2.2.5 des motifs, premier alinéa).

3.4.3 Cette conséquence n'est toutefois pas nécessairement inéquitable ou contraire aux intentions apparentes du législateur, lequel pourrait en outre aisément modifier la règle 67 CBE si son libellé devait réellement présenter une lacune. Ainsi que l'a reconnu la décision citée (point 2.2.5 des motifs, quatrième alinéa), la CBE ne semble pas, en matière de frais de procédure, garantir le droit à un degré de juridiction supplémentaire, en plus de l'instance qui a rendu la décision initiale, comme pour les requêtes portant sur des questions de fond. Plus précisément, un recours ne peut être formé, en vertu de l'article 106(5) CBE ensemble l'article 11 du règlement relatif aux taxes, que si le montant en litige est supérieur à la taxe de recours. Il s'agit semble-t-il d'une

übersteigt. Damit werden Entscheidungen, die ausschließlich Kosten oder, wie hier, Gebühren betreffen, allem Anschein nach Grenzen gesetzt, die im Interesse des Adressaten einer solchen Entscheidung wie auch eines effizienten Rechtssprechungssystems liegen. Daraus könnte gefolgert werden, daß es entweder keine Lücke in Regel 67 EPÜ gibt oder der Gesetzgeber eine solche schließen würde, indem er Beschwerden dagegen, daß das erstinstanzliche Organ nach Abhilfe einer Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt hat, ausdrücklich ausschließen würde.

4. Ob all dieser Überlegungen ist die Kammer der Überzeugung, daß zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die Zusammensetzung der Beschwerdekammern, denen nach Abhilfe einer Beschwerde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorgelegt wird, eine Befassung und Entscheidung der Großen Beschwerdekammer geboten ist (Art. 112 (2) EPÜ). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß diese Frage nicht auf die Juristische Beschwerdekammer begrenzt ist, sondern auch die Technischen Beschwerdekammern betrifft (s. o. Nr. IV). Es mag zwar unkritisch sein, in welcher Zusammensetzung eine Beschwerdekammer über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ befindet, doch ist eine klare und eindeutige Regelung der Zusammensetzung eines Rechtssprechungsorgans Grundvoraussetzung für ein ordnungsgemäßes Verfahren und auch für das reibungslose Funktionieren jedes der gerichtlichen Überprüfung dienenden Systems. Die richtige Zusammensetzung der Beschwerdekammern stellt als solche eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ dar, wie auch von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/90 in bezug auf die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer bestätigt wurde. Dasselbe gilt für die Abgrenzung der Befugnisse der erst- und zweitinstanzlichen Organe.

the addressee of such a decision and the efficiency of the judicial system, a reasonable limitation in respect of decisions concerning exclusively costs or, as here, fees. It could be derived therefrom that there is either no gap in Rule 67 EPC, or the legislator would fill it by expressly excluding an appeal against any form of failure by the department of first instance to refund the appeal fee following interlocutory revision under Article 109(1) EPC).

4. In conclusion from all these considerations, the board is of the opinion that in order to ensure uniform application of the law as regards the composition of the boards of appeal when a request for reimbursement of the appeal fee is referred to them after interlocutory revision, a referral to and a decision of the Enlarged Board is required (Article 112(2) EPC). It is pointed out in this context, that this issue is not confined to the Legal Board of Appeal, but also the technical boards (see point IV, above) are confronted with it. Whilst it may not be critical in what composition a board of appeal decides on the refund of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC, clear and unambiguous rules as to the composition of a judicial body are fundamental requirements, under the aspect of both due process and the efficient functioning of any judicial review system. The correct composition of the boards of appeal as such constitutes an important point of law within the meaning of Article 112(1) EPC, as it has been also confirmed with respect to the delimitation of the responsibilities of the technical boards and the Legal Board by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 2/90. The same is true for the delimitation of the powers of the departments of first and second instance.

limite raisonnable pour les décisions portant exclusivement sur la question des frais ou, comme en l'espèce, des taxes, et ce dans l'intérêt du destinataire de la décision et de l'efficacité du système juridictionnel. On pourrait en conclure que la règle 67 CBE ne présente aucune lacune ou que le législateur la comblerait en excluant expressément la faculté de former un recours contre toute forme de non-remboursement de la taxe de recours par la première instance après une révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE.

4. Compte tenu de toutes ces considérations, la Chambre conclut qu'afin d'assurer une application uniforme du droit en ce qui concerne la composition des chambres de recours lorsqu'une requête en remboursement de la taxe de recours leur est déférée après une révision préjudicielle, il est nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours pour décision (article 112(2) CBE). La Chambre fait observer dans ce contexte que cette question n'est pas limitée à la Chambre de recours juridique, mais qu'elle concerne également les chambres techniques (cf. point IV supra). S'il n'est pas toujours déterminant de savoir dans quelle composition une chambre de recours statue sur le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, il est en revanche fondamental d'avoir des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté sur la composition d'une instance juridictionnelle, tant du point de vue des garanties de procédure que du fonctionnement efficace de tout système de réexamen juridictionnel. La composition des chambres de recours représente en soi une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE, ainsi que l'a également confirmé la Grande Chambre de recours dans sa décision G 2/90 en ce qui concerne la délimitation des compétences des chambres de recours techniques et de la Chambre de recours juridique. Il en va de même pour la délimitation des compétences des instances du premier et du second degré.

<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:	The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:	Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :
1. Ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgeholfen hat, befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, und – wenn ja – ist eine solche Zurückweisung eine rechtskräftige oder eine beschwerdefähige Entscheidung?	1. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed, have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?	1. En cas de révision préjudicielle, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée a-t-elle compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et, dans l'affirmative, un tel rejet constitue-t-il une décision définitive ou susceptible de recours ?
2. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieser Befugnis den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zuständige Kammer zusammengesetzt sein?	2. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the Boards of Appeal for decision, how should the competent board be constituted?	2. Si, n'ayant pas cette compétence, l'instance du premier degré défère la requête en remboursement de la taxe de recours aux chambres de recours pour décision, quelle devrait être la composition de la chambre compétente ?

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7 vom 13. Juni 2003 T 1026/98 – 3.3.7\***  
(Verfahrenssprache)

**Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.3.7 dated 13 June 2003 T 1026/98 – 3.3.7\***  
(Translation)

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.7, en date du 13 juin 2003 T 1026/98 – 3.3.7\***  
(Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Teschemacher  
Mitglieder: B. L. ter Laan  
B. J. M. Struif

Composition of the board:

Chairman: R. E. Teschemacher  
Members: B. L. ter Laan  
B. J. M. Struif

Composition de la Chambre :

Président : R. E. Teschemacher  
Membres : B. L. ter Laan  
B. J. M. Struif

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:**  
Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha  
**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:** Kalle Nalo GmbH & Co. KG  
**Beitretende 1:**  
Carsten Nicolaisen GmbH & Co. Kg  
**Beitretende 2:**  
ALFANOVA Deutschland GmbH

**Stichwort:** Beitritt/KALLE

**Artikel:** 105, 107, 112(1)a) EPÜ  
**Regel:** 57(4), 60(2) EPÜ

**Schlagwort:** "Beitritt im Beschwerdeverfahren" – "Fortführung des Verfahrens nach Zurücknahme der einzigen Beschwerde" – "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

*Leitzatz*

*Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:*

*I. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?*

*II. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:*

*Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulassungserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die Anmeldung Nr. 91 108 077.8 ist mit Wirkung vom 9. August 1995 das europäische Patent Nr. 0 467 039 erteilt worden.

**Opponent/appellant:**  
Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha  
**Patent proprietor/respondent:**  
Kalle Nalo GmbH & Co. KG  
**Intervener 1:**  
Carsten Nicolaisen GmbH & Co. Kg  
**Intervener 2:**  
ALFANOVA Deutschland GmbH

**Headword:** Intervention/KALLE

**Article:** 105, 107, 112(1)(a) EPC  
**Rule:** 57(4), 60(2) EPC

**Keyword:** "Intervention in appeal proceedings" – "Continuation of proceedings after withdrawal of the sole appeal" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

*Headnote*

*Under Article 112(1)(a) EPC the following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:*

*I. After withdrawal of the sole appeal, may the proceedings be continued for a third party who intervened during the appeal proceedings?*

*II. If the answer to question 1 is yes:*

*Is entitlement to continue the proceedings conditional on the intervenor's compliance with formal requirements extending beyond the explicit criteria for an admissible intervention laid down in Article 105 EPC; in particular, does the appeal fee have to be paid?*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent No. 0 467 039 was granted in respect of application No. 91 108 077.8 with effect from 9 August 1995.

**Opposant/requérant :**  
Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha  
**Titulaire du brevet/intimé :**  
Kalle Nalo GmbH & Co. KG  
**Intervenant 1 :**  
Carsten Nicolaisen GmbH & Co. KG  
**Intervenant 2 :**  
ALFANOVA Deutschland GmbH

**Référence :** Intervention/KALLE

**Article :** 105, 107, 112(1)a) CBE  
**Règle :** 57(4), 60(2) CBE

**Mot-clé :** "Intervention dans la procédure de recours" – "Poursuite de la procédure après le retrait de l'unique recours" – "Saisine de la Grande Chambre de recours"

*Sommaire*

*Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Chambre soumet les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours pour décision :*

*I. Lorsque l'unique recours a été retiré, la procédure peut-elle se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours ?*

*II. Dans l'affirmative,*

*L'intervenant doit-il avoir rempli, outre les critères de recevabilité de l'intervention énoncés expressément à l'article 105 CBE, certaines conditions de forme, et doit-il notamment avoir acquitté la taxe de recours, afin de pouvoir poursuivre la procédure ?*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 467 039 a été délivré avec effet au 9 août 1995 sur la base de la demande n° 91 108 077.8.

\* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 4/03 anhängig.

\* The case is pending as G 4/03.

\* La procédure est en instance sous le numéro G 4/03.

II. Gegen das Patent sind zwei Einsprüche eingelegt worden, beide mit dem Antrag, das Patent in seinem gesamten Umfang zu widerrufen. Die Einsprechende 1 hat den Einspruch im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zurückgenommen.

III. Die Einspruchsabteilung hat mit Entscheidung vom 25. August 1998 festgestellt, daß das Patent in beschränkter Fassung aufrechterhalten werden könne.

IV. Hiergegen legte die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin) am 23. Oktober 1998 Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die vorgeschriebene Gebühr. Sie begründete die Beschwerde am 18. Dezember 1998.

V. Im Lauf des Beschwerdeverfahrens gingen zwei Beitritte ein. Die Beitretende 1 nahm ihren Beitritt wieder zurück. Die Beitretende 2 erklärte und begründete am Montag, den 22. April 2002 ihren Beitritt. Gleichzeitig zahlte sie Einspruchs- und Beschwerdegebühr. Sie belegte, daß sie mit der am 21. Januar 2002 zugestellten Klage von der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) wegen Verletzung des Streitpatents verklagt worden sei. Gegen die Zulässigkeit ihres Beitritts sind Einwände weder geltend gemacht worden noch sonst ersichtlich.

VI. Die Parteien wurden mit Ladung vom 29. Januar 2003 zur mündlichen Verhandlung am 16. Mai 2003 geladen.

VII. Die Beschwerdeführerin und die Beitretende 2 beantragten, das Patent zu widerrufen, die Beschwerdegegnerin beantragte zuletzt, das Patent auf der Grundlage des mit Schreiben vom 16. April 2003 überreichten Anspruchssatzes aufrecht zu erhalten.

VIII. Am 14. Mai 2003 nahm die Beschwerdeführerin die Beschwerde zurück. Mit Fax vom 15. Mai 2003 unterrichtete die Kammer die verbliebenen Parteien davon, daß Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung zunächst die Frage sei, ob im vorliegenden Verfahren noch eine Sachentscheidung getroffen werden könne. Sie wies auf die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern hin, in der die Frage, ob ein während des Beschwerdeverfahrens Beitretender nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren fortsetzen könne, unterschiedlich beurteilt worden sei.

IX. In der mündlichen Verhandlung wurden ausschließlich die Folgerungen erörtert, die sich aus der Rück-

II. Two notices of opposition were filed against the patent, both requesting that it be revoked in full. Opponent 1 withdrew its opposition in proceedings before the opposition division.

III. In a decision dated 25 August 1998, the opposition division found that the patent could be maintained in limited form.

IV. On 23 October 1998, opponent 2 (appellant) filed notice of appeal against this decision, at the same time paying the prescribed fee. On 18 December 1998 it filed a statement of the grounds for its appeal.

V. In the course of the appeal proceedings, two notices of intervention were filed. Intervener 1 then withdrew its intervention. Intervener 2 gave notice of its intervention in a reasoned statement on 22 April 2002, at the same time paying the opposition fee and the appeal fee. It proved that the patent proprietor (respondent) had, in a writ served on 21 January 2002, instituted proceedings against it for infringement of the patent in suit. No objections were made to the admissibility of its intervention, and none are apparent.

VI. In a summons issued on 29 January 2003, the parties were called to oral proceedings scheduled for 16 May 2003.

VII. The appellant and intervener 2 requested that the patent be revoked; the respondent ultimately requested that the patent be maintained on the basis of the set of claims submitted in a letter dated 16 April 2003.

VIII. On 14 May 2003 the appellant withdrew its appeal. In a fax dated 15 May 2003 the board informed the remaining parties that the first issue to be discussed at oral proceedings was whether a decision on the merits of the case could still be taken. It cited relevant board of appeal case law, which featured varying views of the entitlement of a third party who intervened during appeal proceedings to continue the proceedings after withdrawal of the sole appeal.

IX. All that was discussed at oral proceedings was the implications of withdrawal of the appeal for the

II. Deux oppositions ont été formées, visant l'une et l'autre à la révocation de l'intégralité du brevet. L'opposant 1 a retiré son opposition au cours de la procédure devant la division d'opposition.

III. Par décision en date du 25 août 1998, la division d'opposition a constaté que le brevet tel que limité pouvait être maintenu.

IV. L'opposant 2 (requérant) a formé un recours le 23 octobre 1998 contre cette décision et a acquitté en même temps la taxe prescrite. Il a déposé le mémoire exposant les motifs de son recours le 18 décembre 1998.

V. Deux interventions ont eu lieu pendant la procédure de recours. L'intervenant 1 a retiré son intervention. L'intervenant 2 a présenté une déclaration d'intervention motivée le lundi 22 avril 2002. Il a réglé en même temps les taxes d'opposition et de recours. Il a prouvé que le titulaire du brevet (intimé) avait engagé contre lui une action en contrefaçon du brevet litigieux, qui a été signifiée le 21 janvier 2002. Aucune objection à la recevabilité de son intervention n'a été soulevée ou n'était manifeste.

VI. Le 29 janvier 2003, les parties ont été citées à une procédure orale dont la date a été fixée au 16 mai 2003.

VII. Le requérant et l'intervenant 2 ont requis la révocation du brevet, l'intimé a demandé finalement le maintien du brevet sur la base du jeu de revendications remis par courrier en date du 16 avril 2003.

VIII. Le 14 mai 2003, le requérant a retiré son recours. Par télécopie en date du 15 mai 2003, la Chambre a informé les autres parties qu'elle s'attacherait d'abord à examiner pendant la procédure orale si une décision au fond pourrait encore être rendue dans la présente affaire. Elle a cité la jurisprudence pertinente des chambres de recours, qui ont exprimé des points de vue différents sur la question de savoir si un tiers intervenant pendant la procédure de recours pouvait poursuivre la procédure lorsque l'unique recours avait été retiré.

IX. Pendant la procédure orale, l'examen a porté exclusivement sur les conséquences que le retrait du



nahme der Beschwerde auf das Verfahren ergeben. Dabei vertrat die Beitretende 2 die Auffassung, das Verfahren sei fortzuführen. Hilfsweise beantragte sie, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

"1. Ist die dem anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahren Beitretende, die die Verfahrensvoraussetzungen des Artikel 105 EPÜ erfüllt hat und die Einspruchs- und Beschwerdegebühr entrichtet hat, berechtigt, nach Rücknahme der einzigen Beschwerde, das Verfahren selbstständig als Beschwerdeführerin fortzusetzen?"

2. Wenn Frage 1 bejaht wird, ist die Zahlung der Beschwerdegebühr unabdingbare Voraussetzung für die Stellung der Beitretenden als selbstständige Beschwerdeführerin?"

X. Demgegenüber war die Beschwerdegegnerin der Meinung, das Beschwerdeverfahren sei mit Rücknahme der Beschwerde beendet. Eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer hielt sie nicht für erforderlich, da sich die Antworten auf die Fragen mit hinreichender Deutlichkeit aus der bisherigen Rechtsprechung, insbesondere auch der Großen Beschwerdekammer ergäben.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Rücknahme der einzigen Beschwerde beendet im Normalfall das Beschwerdeverfahren, so daß über die gestellten Sachanträge nicht mehr zu entscheiden ist (G 8/91, ABI. EPA 1993, 346). Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob etwas anderes gilt, weil während des Beschwerdeverfahrens ein wirksamer Beitritt erfolgt ist.

2. Diese Frage wurde in der bisherigen Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet.

2.1 Ausgangspunkt der jüngeren Rechtsprechung ist die Entscheidung G 4/91 (ABI. EPA 1993, 707). In diesem Fall hatte keiner der Beteiligten des erstinstanzlichen Verfahrens die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents angefochten. Die Große Beschwerdekammer entschied, daß ein Dritter – auch wenn die sonstigen Voraussetzungen eines Beitritts vorliegen – innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ weder dem Verfahren beitreten, noch Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung einlegen kann. Sie begründete dies im wesentlichen mit der Erwägung, Voraussetzung für den Beitritt nach Artikel 105

appeal proceedings. Intervener 2 took the view that the proceedings should continue, submitting an auxiliary request that the following points of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Is an intervener in pending opposition appeal proceedings who has complied with the procedural requirements of Article 105 EPC and paid the opposition fee and the appeal fee entitled to continue the proceedings independently as an appellant after the sole appeal has been withdrawn?"

2. If the answer to question 1 is yes, is payment of the appeal fee a necessary condition for the intervener's independent appellant status?"

X. The respondent on the other hand thought that appeal proceedings were terminated when the appeal was withdrawn. It saw no need to refer the matter to the Enlarged Board, as the answers to the above questions were sufficiently clear from existing case law, in particular that of the Enlarged Board.

#### Reasons for the decision

1. Appeal proceedings are normally terminated when the sole appeal is withdrawn, and there is then no need to decide on the substantive issues (G 8/91, OJ EPO 1993, 346). The question in the present case is whether the situation is different because there was a valid intervention during the appeal proceedings.

2. Case law offers varying answers to this question.

2.1 Recent rulings have been based on the decision in G 4/91 (OJ EPO 1993, 707). In that case, none of the parties to proceedings at first instance had contested the opposition division's decision to maintain the patent. The Enlarged Board of Appeal decided that third parties were not entitled to intervene or to appeal against the opposition division's decision during the appeal period provided for in Article 108 EPC, even if the other conditions for intervention were satisfied. The reason it gave was essentially that the existence of pending proceedings was by definition a prerequisite for intervention under Article 105 EPC. In the absence of an appeal from any of

recours comporte pour la procédure. L'intervenant 2 a soutenu à cet égard qu'il convenait de poursuivre la procédure. Il a requis, à titre subsidiaire, la saisine de la Grande Chambre de recours concernant les questions de droit suivantes :

"1. L'intervenant dans une procédure de recours en instance faisant suite à une opposition, qui a satisfait aux conditions de l'article 105 CBE en matière de procédure et qui a réglé les taxes d'opposition et de recours, a-t-il le droit de poursuivre la procédure en qualité de requérant indépendant lorsque l'unique recours a été retiré ?

2. Dans l'affirmative, l'intervenant doit-il acquitter la taxe de recours pour pouvoir obtenir la qualité de requérant indépendant ?"

X. L'intimé était en revanche de l'avis que le retrait du recours avait pour effet de mettre fin à la procédure de recours. Il n'a pas considéré que la saisine de la Grande Chambre de recours était nécessaire, au motif que la jurisprudence existante, notamment celle de la Grande Chambre de recours, donnait des réponses suffisamment claires aux questions posées.

#### Motifs de la décision

1. En règle générale, le retrait de l'unique recours met fin à la procédure de recours, et il n'est donc plus nécessaire de statuer sur les requêtes sur le fond (G 8/91, JO OEB 1993, 346). Dans la présente affaire, la question se pose de savoir s'il convient de procéder autrement, du fait qu'un tiers est valablement intervenu dans la procédure de recours.

2. Dans la jurisprudence existante, les chambres de recours ont apporté des réponses différentes à cette question.

2.1 La jurisprudence récente est fondée sur la décision G 4/91 (JO OEB 1993, 707), dans laquelle aucune des parties à la procédure devant la première instance n'avait attaqué la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet. La Grande Chambre de recours a estimé qu'un tiers ne pouvait ni intervenir dans la procédure, ni former de recours contre la décision de la division d'opposition pendant le délai de recours visé à l'article 108 CBE, et ce même s'il a satisfait aux autres conditions attachées à l'intervention. A l'appui de sa décision, elle a principalement considéré que l'intervention au titre de l'article 105 CBE suppose, par définition, qu'une procédure est

EPÜ sei definitionsgemäß ein anhängiges Verfahren. Zum Zeitpunkt der Beitrittserklärung sei mangels einer Beschwerde eines der Beteiligten kein Verfahren mehr anhängig gewesen.

In der folgenden Entscheidung G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787) hielt die Große Beschwerdekammer einen Beitritt im Lauf eines Beschwerdeverfahrens für zulässig. Sie fand weder im Wortlaut noch im Zweck des Artikel 105 EPÜ eine eindeutige Antwort auf die Frage, ob das Einspruchsverfahren im Sinne der Vorschrift auch ein nachfolgendes Beschwerdeverfahren einschlieÙe. Unter Rückgriff auf die Materialien zum EPÜ lieÙ sie schließlich den Beitritt während des Beschwerdeverfahrens zu, da dies dem Willen des Gesetzgebers entspreche (a. a. O., Gründe Nr. 8 bis 10). Ferner entschied sie, der Beitretende könne sich auf neue Einspruchsgründe berufen. Wenn sich der Beitretende nicht mit allen verfügbaren Gründen gegen den Angriff des Patentinhabers verteidigen könne, werde der Zweck des Beitritts verfehlt (a. a. O., Gründe Nr. 13). Weitere im Vorlageverfahren aufgeworfene Fragen zur Ausgestaltung des Beitrittsverfahrens beantwortete die Große Beschwerdekammer nicht, weil diese in konkreten Fällen auf der Grundlage der Argumente der Beteiligten entschieden werden sollten. Dazu gehörte insbesondere die Frage, ob der Beitretende eine Beschwerdegebühr zu entrichten habe (a. a. O., Gründe Nr. 11).

2.2 Hierzu ergingen kurz darauf zwei voneinander abweichende Entscheidungen.

Zunächst wurde in dem Verfahren, das zu dem ohne Entscheidung erledigten Vorlageverfahren G 6/93 geführt hatte, nach Beantwortung der Vorlagefrage in G 1/94 die Beschwerdegebühr erstattet, weil diese für die Wirksamkeit des Beitritts nicht erforderlich sei (T 27/92 vom 25. Juli 1994, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Aufl. 2001, VII.D.5.4.2). Aus Gründen der Rechtssicherheit könnten für den Beitritt keine anderen als die in Artikel 105 EPÜ vorgeschriebenen Erfordernisse verlangt werden. Es könne dahinstehen, ob der Beitretende durch Zahlung der Beschwerdegebühr seine Rechtsstellung in dem Sinne beeinflussen könne, daß er die Stellung eines unabhängigen Beschwerdeführers erhalte (Gründe Nr. 6).

the parties, the proceedings were no longer pending when the notice of intervention was filed.

Subsequently, in G 1/94 (OJ EPO 1994, 787), the Enlarged Board found intervention during appeal proceedings to be admissible. Neither in the wording nor in the purpose of Article 105 EPC could it find an unambiguous answer to the question whether the term "opposition proceedings" as used in that provision also comprised any subsequent appeal proceedings. After consulting the travaux préparatoires, it ultimately admitted intervention during appeal proceedings, as being in keeping with the intention of the legislator (loc. cit., Reasons 8 to 10). It also decided that the intervener could raise fresh grounds for opposition. If the intervener were unable to use all available grounds to defend himself against the patentee's attack, the purpose of intervention would be defeated (loc. cit., Reasons 13). The Enlarged Board did not answer other questions concerning formal aspects of intervention which arose during the referral proceedings, because they ought to be decided in individual cases on the basis of the parties' arguments. That included the matter of whether the intervener was required to pay an appeal fee (loc. cit., Reasons 11).

2.2 On this basis, two divergent decisions were taken shortly afterwards.

First, after the referred question in G 1/94 had been answered, the appeal fee in the case which had led to referral G 6/93 (settled without a decision) was refunded because it was not needed to make the intervention valid (T 27/92 of 25 July 1994, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 4th ed. 2001, VII.D.5.4.2). For the sake of legal certainty, intervention could not be made subject to any requirements other than those laid down in Article 105 EPC. There was no need to decide whether the intervener, by paying the appeal fee, could influence his legal position to the extent of acquiring independent appellant status (Reasons 6).

en instance. Or, lorsque la déclaration d'intervention a été produite, plus aucune procédure n'était pendante, aucune des parties n'ayant formé de recours.

Dans la décision suivante G 1/94 (JO OEB 1994, 787), la Grande Chambre de recours a considéré qu'une intervention au cours d'une procédure de recours était recevable, ni le libellé ni la finalité de l'article 105 CBE ne fournissant en effet de réponse claire à la question de savoir si la procédure d'opposition englobe également, au sens de l'article précité, une procédure de recours ultérieure. S'appuyant sur les travaux préparatoires à la CBE, elle a conclu à la recevabilité de l'intervention au stade de la procédure de recours, conforme, selon elle, à l'intention du législateur (loc. cit. points 8 à 10 des motifs). La Grande Chambre de recours a déclaré en outre que l'intervenant pouvait invoquer de nouveaux motifs d'opposition. D'après elle, si l'intervenant ne peut se défendre par tous les moyens à sa disposition contre l'action du titulaire du brevet, la finalité de l'intervention n'est pas respectée (loc. cit. point 13 des motifs). La Grande Chambre de recours n'a pas répondu aux questions supplémentaires qui ont été abordées dans le cadre de la saisine à propos de certains aspects de la procédure d'intervention, considérant qu'il convient de trancher en la matière au cas par cas, à la lumière des arguments avancés par les parties. Parmi ces questions, il y avait notamment celle de savoir si l'intervenant doit acquitter une taxe de recours (loc. cit. point 11 des motifs).

2.2 Deux décisions divergentes ont été rendues en la matière peu de temps après.

En premier lieu, dans la procédure qui a conduit à la saisine G 6/93, close sans qu'une décision soit prise, la taxe de recours a été remboursée après que la Grande Chambre de recours a répondu à la question dont elle avait été saisie dans la procédure G 1/94, car la validité de l'intervention ne dépendait pas de cette taxe (décision T 27/92 en date du 25 juillet 1994, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4<sup>e</sup> édition 2001, VII.D.5.4.2). La chambre a établi qu'en vertu du principe de sécurité juridique, seules les conditions visées à l'article 105 CBE sont exigibles en ce qui concerne l'intervention. Elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de savoir si, en payant la taxe de recours, l'intervenant peut obtenir une autre qualité, à savoir celle de requérant indépendant (point 6 des motifs).

Ausdrücklich abweichend hiervon wurde in T 1011/92 vom 16. September 1994 (zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O.) entschieden, der während des Beschwerdeverfahrens Beitretende habe sowohl die Einspruchswie auch die Beschwerdegebühr zu entrichten. In der vorliegenden Situation sei der Einspruch in entsprechender Anwendung von Artikel 105 (2) letzter Satz EPÜ als Beschwerde zu behandeln. Der Beitretende habe die Befugnisse eines Beschwerdeführers und müsse auch dessen Pflichten übernehmen. Er könne das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde selbständig fortsetzen (Gründe Nr. 3.4 f).

2.3 In der Folge kam die Mehrzahl der Entscheidungen, abweichend von T 1011/92 (a. a. O.) zu dem Ergebnis, für die Zulässigkeit des Beitritts während des Beschwerdeverfahrens sei die Entrichtung der Beschwerdegebühr nicht erforderlich (T 195/93 vom 4. Mai 1995, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O., vgl. Sachverhalt Nr. II f; T 467/93 vom 13. Juni 1995, nicht im ABl. EPA, Gründe Nr. 2; T 684/92 vom 25. Juli 1995, nicht im ABl. EPA, Gründe Nr. 2; T 471/93 vom 5. Dezember 1995, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O., Gründe Nr. 2.5 f; T 590/94, vom 3. Mai 1996, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a. a. O., Gründe Nr. 2.8; T 1001/97 vom 25. Januar 2000, nicht im ABl. EPA, Gründe Nr. 6; T 989/96 vom 5. Juli 2001 und T 886/96 vom 6. Juli 2001, beide zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 2001, Sonderausgabe zum ABl. EPA 2002, S. 76).

Abweichend hiervon folgt T 517/97 (ABl. EPA 2000, 515, Sachverhalt Nr. IV, Gründe Nr. 2 und 9) der Entscheidung T 1011/92, nach der die Beschwerdegebühr zu zahlen ist.

2.4 Weniger deutlich ist die Entwicklung der Rechtsprechung, was die Möglichkeit des Beitretenden angeht, durch sozusagen freiwillige Zahlung der Beschwerdegebühr eine selbständige Stellung als Beschwerdeführer zu erlangen. Einige Entscheidungen, die diese Frage ansprechen, lassen

This view was explicitly contradicted in T 1011/92 of 16 September 1994 (cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit.), where it was decided that an intervener in pending appeal proceedings had to pay both the opposition fee and the appeal fee. In the case in point, the opposition was to be treated as an appeal, the last sentence of Article 105(2) EPC applying mutatis mutandis. The intervener had the rights of an appellant and also had to assume his obligations. He could continue the appeal proceedings independently after withdrawal of the sole appeal (Reasons 3.4 ff).

2.3 Thereafter, unlike T 1011/92 (loc. cit.), most decisions concluded that the appeal fee did not have to be paid to make intervention during appeal proceedings admissible (T 195/93 of 4 May 1995, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., see Summary of facts II ff; T 467/93 of 13 June 1995, not in OJ EPO, Reasons 2; T 684/92 of 25 July 1995, not in OJ EPO, Reasons 2; T 471/93 of 5 December 1995, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., Reasons 2.5 ff; T 590/94 of 3 May 1996, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., Reasons 2.5; T 144/95 of 26 February 1999, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, loc. cit., Reasons 2.8; T 1001/97 of 25 January 2000, not in OJ EPO, Reasons 6; T 989/96 of 5 July 2001 and T 886/96 of 6 July 2001, both cited in EPO Board of Appeal Case Law in 2001, Special edition of the Official Journal 2002, p. 76).

Conversely, T 517/97 (OJ EPO 2000, 515, Summary of facts IV, Reasons 2 and 9) followed T 1011/92 in finding that the appeal fee had to be paid.

2.4 The trend is less clear in case law concerning the possibility for the intervener to acquire independent appellant status by "voluntarily" paying the appeal fee. Some decisions that have touched on this question have left it open because it was not material to the decision (T 27/92,

S'écartant explicitement de ce point de vue, la décision T 1011/92 en date du 16 septembre 1994 (citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit.), dispose que l'intervenant dans une procédure de recours doit acquitter à la fois la taxe d'opposition et la taxe de recours. La chambre a affirmé dans cette affaire qu'il convenait de traiter l'opposition en tant que recours, par analogie avec l'article 105(2) CBE, dernière phrase. L'intervenant a les droits d'un requérant mais doit aussi assumer les obligations qui incombent à ce dernier. Il peut poursuivre de manière indépendante la procédure de recours si le seul et unique recours est retiré (points 3.4 et suivants des motifs).

2.3 Les décisions rendues par la suite, divergeant de la décision T 1011/92 (loc. cit.), ont abouti dans leur majorité à la conclusion selon laquelle le paiement de la taxe de recours n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention pendant la procédure de recours (décision T 195/93 en date du 4 mai 1995, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., cf. points II et suivants de l'exposé des faits ; T 467/93 en date du 13 juin 1995, non publiée au JO OEB, point 2 des motifs ; T 684/92 en date du 25 juillet 1995, non publiée au JO OEB, point 2 des motifs ; T 471/93 en date du 5 décembre 1995, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., point 2.5 et suivants des motifs ; T 590/94 en date du 3 mai 1996, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., point 2.5 des motifs ; T 144/95 en date du 26 février 1999, citée dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, loc. cit., point 2.8 des motifs ; T 1001/97 en date du 25 janvier 2000, non publiée au JO OEB, point 6 des motifs ; T 989/96 en date du 5 juillet 2001 et T 886/96 en date du 6 juillet 2001, citées toutes deux dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB en 2001, édition spéciale du JO OEB 2002, 76).

En revanche, la décision T 517/97 (JO OEB 2000, 515, point IV de l'exposé des faits, points 2 et 9 des motifs), s'appuie sur la décision T 1011/92, selon laquelle la taxe de recours doit être payée.

2.4 La jurisprudence a évolué de manière moins claire sur un autre point, à savoir la possibilité pour l'intervenant d'obtenir la qualité de requérant indépendant en acquittant la taxe de recours de sa propre initiative. Certaines décisions qui ont traité cette question l'ont laissée en sus-

sie dahingestellt, weil sie nicht entscheidungserheblich war (T 27/92, a. a. O.; T 471/93, a. a. O.; T 590/94, a. a. O.; T 1001/97, a. a. O.).

Dagegen lehnt die Entscheidung T 144/95 (a. a. O.) diese Möglichkeit ausdrücklich ab. Dies wird mit dem Fehlen der Voraussetzungen von Artikel 107 Satz 1 EPÜ in der Person des Beitretenden und mit dem Fristverfall für die Beschwerdegebühr in Artikel 108 EPÜ begründet. Dem folgen im Ergebnis die Entscheidungen T 989/96 und T 886/96 (a. a. O., unter Hinweis auf T 144/95).

3. Die Beitretende hat sich für ihren Standpunkt in erster Linie auf die Entscheidungen G 1/94 und T 1011/92 (a. a. O.) berufen. Ihrer Auffassung nach macht die Beitrittsmöglichkeit im Beschwerdeverfahren keinen Sinn, wenn der Beitretende keine vom beschwerdeführenden Einsprechenden unabhängige Rechtsstellung erlangen kann. Der Zweck des Beitritts sei gerade, daß der Verletzungsbeklagte bestehende Widerrufsgründe im zentralen europäischen Einspruchsverfahren geltend machen könne und nicht auf das nationale Nichtigkeitsverfahren verwiesen werde. Daher müsse das Einspruchsbeschwerdeverfahren als Teil des Einspruchsverfahrens im Sinne von Artikel 105 (1) EPÜ angesehen werden.

Artikel 105 (2) EPÜ lasse den Beitritt im Beschwerdeverfahren unregelt. Diese Regelungslücke sei dahin zu schließen, daß in analoger Anwendung von Artikel 105 (2) Satz 3 EPÜ der Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren als Beschwerde anzusehen sei. Die Erfüllung von Formerfordernissen der Beschwerde, die der Beitretende zum Zeitpunkt des Beitritts nicht mehr erfüllen könne, dürfe von ihm auch nicht verlangt werden. In dieser Hinsicht sei Artikel 105 (2) EPÜ in analoger Anwendung als Sondervorschrift gegenüber Artikel 107 Satz 1 EPÜ anzusehen, für dessen Tragweite ohnehin aus den Fassungen in den drei Amtssprachen unterschiedliche Folgerungen hergeleitet werden könnten. Auch der Grundsatz, daß nur der Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde verfügen könne, finde hier keine Anwendung, weil er im Widerspruch zur selbständigen Verfahrensstellung des Beitretenden stehe. Mit der Zahlung der Beschwerdegebühr und durch ihre Erklärungen in der Begründung des Beitritts habe die Beitretende auch klar zum Ausdruck gebracht, daß sie die selbständige Stellung als Beschwerdeführerin erlangen wolle.

loc. cit.; T 471/93, loc. cit.; T 590/94, loc. cit.; T 1001/97, loc. cit.).

On the other hand, T 144/95 (loc. cit.) explicitly rejected this possibility, on the grounds that the intervener did not meet the requirements of Article 107, first sentence, EPC and that the time limit for paying the appeal fee set out in Article 108 EPC had expired. The same conclusion was reached in T 989/96 and T 886/96 (loc. cit., citing T 144/95).

3. The intervener based its position primarily on G 1/94 and T 1011/92 (loc. cit.). It held that there was no point in being able to intervene in appeal proceedings if the intervener could not acquire a legal status independently of the appellant/opponent. The whole purpose of intervention was for the assumed infringer to be able to raise existing grounds for revocation in the centralised European opposition procedure and not to be referred to the national revocation procedure. Hence opposition appeal proceedings had to be considered part of opposition proceedings within the meaning of Article 105(1) EPC.

Article 105(2) EPC left intervention in appeal proceedings unregulated. This lacuna had to be filled by treating intervention in opposition appeal proceedings as an appeal, the third sentence of Article 105(2) EPC applying *mutatis mutandis*. At the time of intervention, the intervener was not in a position to meet the formal requirements for an appeal and could not be expected to do so. In that respect, Article 105(2) EPC should *mutatis mutandis* be seen as a special instance of Article 107, first sentence, EPC, for the scope of which in any case different conclusions could be drawn from the versions in the three official languages. The principle that only the appellant could decide whether his appeal should stand was not applicable here either, because it conflicted with the independent procedural status of the intervener. By paying the appeal fee and stating the grounds for its intervention, the intervener had also clearly indicated that it wished to acquire independent appellant status.

pens car elle ne présentait pas d'importance pour la décision (T 27/92, loc. cit. ; T 471/93, loc. cit. ; T 590/94, loc. cit. ; T 1001/97, loc. cit.).

A l'opposé, la décision T 144/95 (loc. cit.) rejette expressément cette possibilité, au motif que l'intervenant ne remplit pas les conditions de l'article 107 CBE, première phrase, et que le délai de paiement de la taxe de recours prévu à l'article 108 CBE a expiré. Les décisions T 989/96 et T 886/96 ont abouti à la même conclusion (loc. cit. ; avec référence à l'affaire T 144/95).

3. Pour défendre son point de vue, l'intervenant a invoqué en premier lieu les décisions G 1/94 et T 1011/92 (loc. cit.). Il estime que la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours n'a pas de sens si l'intervenant ne peut obtenir une position juridique indépendante de l'opposant requérant. La finalité de l'intervention est précisément de permettre au contrefacteur présumé de faire valoir, pendant la procédure d'opposition européenne centralisée, des motifs de révocation existants et, partant, de ne pas devoir engager une action en nullité au plan national. C'est la raison pour laquelle il convient de considérer que la procédure de recours faisant suite à une opposition fait partie intégrante de la procédure d'opposition au sens de l'article 105(1) CBE.

L'article 105(2) CBE est muet en ce qui concerne l'intervention dans la procédure de recours. D'après l'intervenant, il convient de combler cette lacune en appliquant par analogie l'article 105(2) troisième phrase CBE, afin d'assimiler à un recours l'intervention dans la procédure de recours faisant suite à une opposition. De plus, on ne saurait exiger de l'intervenant qu'il satisfasse aux conditions de forme du recours, alors qu'il n'est plus en mesure de le faire au moment de son intervention. A cet égard, il y a lieu de considérer l'application par analogie de l'article 105(2) CBE comme une disposition particulière eu égard à l'article 107 CBE, première phrase, dont la portée peut donner lieu, du reste, à des conclusions différentes dans les trois langues officielles. Par ailleurs, le principe selon lequel seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé ne s'applique pas en l'espèce, car il est en contradiction avec la qualité de l'intervenant pour agir de manière indépendante au regard du droit procédural. Or, en payant la taxe de recours et en exposant les motifs de son intervention, l'intervenant a indiqué expressément qu'il souhaitait obtenir la qualité de requérant indépendant.

Die entgegenstehende jüngste Entscheidung T 886/96 (a. a. O.) könne demgegenüber nicht überzeugen. Sie sei überdies auch nicht einschlägig, weil es sich dort um eine Beschwerde des Patentinhabers nach Widerruf des Patents gehandelt habe und demgemäß mit Rücknahme der Beschwerde das Verfahren zugunsten des Beitretenden beendet sei.

4. Die Beschwerdegegnerin trug vor, beim Einspruchsbeschwerdeverfahren handle es sich um ein gerichtliches Verfahren. Dies werde nach allgemeinen Grundsätzen vom Beschwerdeführer in Gang gesetzt und könne auch von diesem durch Rücknahme der Beschwerde beendet werden. Die Entscheidung G 1/94 habe zwar eine Ausnahme vom Beibringungsgrundsatz zur Folge, da dem Beitretenden erlaubt werde, sich auf neue Gründe zu berufen, die der beschwerdeführende Einsprechende ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht mehr in das Verfahren einbringen könne. Dies bedeute aber nicht, daß auch der Verfügungsgrundsatz eingeschränkt werde, nach dem ein Verfahren derjenige beenden könne, der es eingeleitet habe. Die Bejahung einer selbständigen Verfahrensstellung für den Beitretenden hätte in diesem Zusammenhang eine Beschneidung der Rechtsposition des Beschwerdeführers zur Folge. Für diesen bedeute die Möglichkeit, das Verfahren beenden zu können, ein Mittel, das er in Verhandlungen mit dem Patentinhaber benutzen könne, um den Rechtsstreit einvernehmlich zu beenden. Eine Befugnis des Beitretenden, das Verfahren fortzusetzen, würde die Einigungsmöglichkeiten zwischen Beschwerdeführer und Beschwerdegegner und damit ggf. zwischen Patentinhaber und potentiell Patentverletzer einschränken.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin sollte in G 1/94 (a. a. O.) der Beitretenden im Interesse der Verfahrensökonomie nur die Gelegenheit gegeben werden, ein ohnehin anhängiges Beschwerdeverfahren zu benutzen, um sich gegen das Patent zu verteidigen. Dieser Gedanke rechtfertige es aber nicht, dem Beitretenden die Möglichkeit zu eröffnen, ein wegen Rücknahme der Beschwerde nicht mehr anhängiges Verfahren gegen den Willen der Verfahrensbeteiligten weiter zu betreiben. Vielmehr mache G 1/94 deutlich, daß es ohne die Beschwerde des Beschwerdeführenden keine Beteiligung des Beitretenden geben könne.

Daher könne auch nicht von einer Regelungslücke in Artikel 105 (2) EPÜ gesprochen werden. Absatz 2 Satz 3

The recent divergent decision in T 886/96 (loc. cit.) was unconvincing in comparison. Furthermore, it was not relevant, as it concerned an appeal by the patent proprietor after revocation of his patent, and accordingly the proceedings had ended in the intervener's favour with the withdrawal of the appeal.

4. The respondent argued that opposition appeal proceedings were judicial proceedings. In accordance with general principles these were instituted by the appellant, who could also terminate them by withdrawing his appeal. The decision in G 1/94 did entail an exception to the adversary principle, as it allowed the intervener to raise new grounds that the appellant/opponent was no longer entitled to introduce into the proceedings without the approval of the patent proprietor. Yet that did not also mean a restriction of the principle of free party disposition, under which proceedings could be terminated by the party who instituted them. In that context, granting the intervener independent procedural status would be a restraint on the rights of the appellant, for whom the entitlement to terminate the proceedings was a mechanism he could use in negotiations with the patent proprietor in order to end a dispute by mutual agreement. Giving the intervener the right to continue the proceedings would restrict the scope for settlements between appellant and respondent and hence between patent proprietor and potential patent infringer.

In the respondent's view, the idea behind G 1/94 (loc. cit.) was simply to give the intervener a chance to use appeal proceedings that were already pending to defend himself against the patent, in the interests of procedural economy. Yet that was no justification for entitling the intervener to continue proceedings against the wishes of the parties when they were no longer pending owing to withdrawal of the appeal. G 1/94 in fact made it clear that without the appellant's appeal there could be no intervention.

Hence there could also be no question of a lacuna in Article 105(2) EPC, the third sentence of which in fact

L'intervenant estime que la décision la plus récente qui a abouti à un jugement contraire, à savoir l'affaire T 886/96 (loc. cit.), ne peut convaincre. Elle n'est pas, de surcroît, pertinente, étant donné qu'elle porte sur un recours que le titulaire d'un brevet a formé à la suite de la révocation de son brevet, et que la procédure s'est conclue en faveur de l'intervenant, le requérant ayant retiré son recours.

4. L'intimé a soutenu que la procédure de recours faisant suite à une opposition était une procédure relevant du contentieux administratif. En principe, c'est le requérant qui introduit une telle procédure, à laquelle il a également la possibilité de mettre fin en retirant son recours. La décision G 1/94 crée, certes, une exception au principe accusatoire, étant donné que l'intervenant se voit autorisé à invoquer de nouveaux motifs que l'opposant requérant ne peut plus introduire dans la procédure sans le consentement du titulaire du brevet. Cependant, cela n'a pas pour effet supplémentaire de limiter le principe de la libre disposition de l'instance, selon lequel c'est celui qui a introduit une procédure qui peut y mettre fin. Le fait d'admettre que l'intervenant a qualité pour agir de manière indépendante dans la procédure aurait pour conséquence, à cet égard, d'affaiblir la position juridique du requérant. Pour ce dernier, la possibilité de clore la procédure représente un moyen de régler le litige à l'amiable avec le titulaire du brevet pendant la procédure. Le fait que l'intervenant ait le droit de poursuivre la procédure réduirait les possibilités d'entente entre le requérant et l'intimé et donc entre le titulaire du brevet et un éventuel contrefacteur.

L'intimé estime que dans la décision G 1/94 (loc. cit.), l'intervenant devait se voir accorder uniquement l'occasion, dans un souci d'économie de la procédure, d'utiliser la procédure de recours déjà en instance pour se défendre contre le brevet. Néanmoins, cette idée ne justifie pas que l'on offre à l'intervenant la possibilité de continuer à mener, contre la volonté des parties concernées, une procédure qui a été close à la suite du retrait du recours. La décision G 1/94 établit d'ailleurs qu'il ne peut y avoir de participation de l'intervenant sans le recours formé par le requérant.

On ne peut donc parler de lacune dans les dispositions de l'article 105(2) CBE. Le paragraphe 2, troi-

der Bestimmung sei vielmehr eine Ausnahmenvorschrift, da sie eine Beteiligung ohne eigenen Einspruch und eigene Beschwerde ermögliche. Als Ausnahmenvorschrift sei sie aber eng auszulegen. Die vorliegende Situation müsse analog zur Rücknahme des Einspruchs gesehen werden. Erfolge diese in erster Instanz, könne das Einspruchsverfahren nach Regel 60 (2) EPU von Amts wegen weiter betrieben werden. Geschehe dasselbe im Beschwerdeverfahren, so beende die Rücknahme des Einspruchs durch den einzigen Beschwerdeführer unmittelbar das Beschwerdeverfahren (G 8/93, ABl. EPA 1994, 887). Die Auffassung der Beitretenden werfe zudem die weitere Frage auf, ob bei einer Verselbständigung der Verfahrensstellung des Beitretenden sogar ursprünglich nicht angegriffene Teile eines Patents durch den Beitritt angegriffen werden könnten.

Die Zahlung der Beschwerdegebühr sei auch kein geeigneter Anknüpfungspunkt für die Schaffung einer Stellung als selbständiger Beteiligter. Die Beschwerdegebühr sei nur ein Element einer zulässigen Beschwerde und könne nicht aus diesem Zusammenhang gelöst werden. Ihre wirksame Zahlung sei auch nur innerhalb der gesetzlich geregelten Frist vorgehen (T 144/95, a. a. O.).

5. Die Kammer kann aus der bisherigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer keine eindeutige Antwort auf die hier relevanten Fragen ableiten.

5.1 Keine der Parteien kann sich für ihre Auffassung auf die Entscheidung G 1/94 (a. a. O.) berufen. Dies ergibt sich schon daraus, daß diese Entscheidung ausdrücklich nur über die Frage der Zulässigkeit des Beitritts während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens und die zulässigen Beitrittsgründe entschieden hat und die weitere Ausgestaltung bewußt der zukünftigen Rechtsprechung überlassen wollte (s. o. 2.1). Die Große Beschwerdekammer hat auch den hier bestehenden Interessenkonflikt gesehen: Auf der einen Seite steht das Interesse des von einem Verletzungsverfahren Bedrohten, dem eine effektive Verteidigung schon im zentralen europäischen Einspruchsverfahren ermöglicht werden soll. In die gleiche Richtung geht das Interesse an der Vermeidung unnötiger Doppelarbeit vor den nationalen

amounted to an exemption, as it made it possible to be a party without filing an independent opposition or appeal. Being an exemption, however, it had to be interpreted narrowly. The present situation had to be seen as analogous to withdrawal of opposition. If that happened at first instance, the EPO could continue opposition proceedings of its own motion in accordance with Rule 60(2) EPC. If it happened at the appeal stage, withdrawal of opposition by the sole appellant immediately terminated the appeal proceedings (G 8/93, OJ EPO 1994, 887). The intervener's view raised the further question whether giving the intervener independent procedural status might even mean that parts of a patent not originally opposed could be attacked by the intervention.

Nor was payment of the appeal fee sufficient to confer independent party status. The appeal fee was only one element of an admissible appeal and could not be taken out of that context. To be valid it had to be paid within the statutory time limit (T 144/95, loc. cit.).

5. The board cannot find a clear answer to the questions at issue here in the existing case law of the Enlarged Board of Appeal.

5.1 None of the parties can base its view on G 1/94 (loc. cit.), not least because that decision explicitly ruled only on the admissibility of intervention in pending appeal proceedings and on the admissible grounds for intervention, deliberately leaving any other aspects to be decided on later by the boards of appeal (see 2.1 above). The Enlarged Board also saw the conflict of interests that exists here. On the one hand there is the interest of a third party threatened with infringement proceedings in being able to mount an effective defence during the central European opposition procedure, allied with the avoidance of unnecessary duplication of work before national courts and the need for a unified decision on the validity of the patent. On the other hand there is the interest of the patent proprietor in avoiding the

sième phrase, dudit article constitue plutôt une disposition dérogatoire, puisqu'il permet à un tiers de participer à une procédure sans avoir formé sa propre opposition ou son propre recours. De par son caractère dérogatoire, cette disposition doit cependant être interprétée de manière étroite. Dans la présente espèce, il convient de se placer dans la situation où l'opposition a été retirée. Si l'opposition est retirée en première instance, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office, conformément à la règle 60(2) CBE. Si l'opposition est retirée pendant la procédure de recours, le retrait de l'opposition par l'unique requérant met fin immédiatement à la procédure de recours (G 8/93, JO OEB 1994, 887). L'opinion défendue par l'intervenant soulève en outre une question supplémentaire, celle de savoir si, lorsque l'intervenant obtient la qualité pour agir de manière indépendante dans la procédure, certaines parties d'un brevet qui n'avaient initialement pas été contestées pourraient elles aussi être attaquées à la suite de l'intervention.

De plus, le paiement de la taxe de recours n'est pas un critère approprié pour accorder à un intervenant la qualité de partie indépendante à une procédure. La taxe de recours, qui n'est qu'un élément constitutif de la recevabilité d'un recours, ne peut être isolée de son contexte. Le paiement de la taxe n'est en outre valable que s'il est effectué dans le délai réglementaire fixé (T 144/95, loc. cit.).

5. La jurisprudence existante de la Grande Chambre de recours ne permet pas à la Chambre de déduire de réponse claire aux questions qui se posent en l'espèce.

5.1 Aucune des parties ne peut invoquer, à l'appui de son point de vue, la décision G 1/94 (loc. cit.), et ce pour plusieurs raisons. D'une part, cette décision ne porte expressément que sur la question de la recevabilité de l'intervention pendant une procédure de recours en instance et sur les motifs recevables d'une intervention, la Grande Chambre de recours laissant délibérément le soin à la jurisprudence future (cf. point 2.1 loc. cit.) de statuer sur les autres aspects. D'autre part, la Grande Chambre de recours a relevé le conflit d'intérêts qui existe ici : il y a d'abord l'intérêt du tiers menacé par une action en contrefaçon, qui doit être mis en mesure de se défendre efficacement dès le stade de la procédure d'opposition européenne centralisée. Il y a aussi, dans le même ordre d'idées, l'intérêt d'éviter une répétition inutile

Gerichten und an einheitlicher Entscheidung über den Bestand des Patents. Demgegenüber steht das Interesse des Patentinhabers, der verfahrensrechtliche Komplikationen und Verzögerungen, die der Beitritt mit sich bringen kann, vermeiden will (a. a. O., Gründe Nr. 7 und 13). Diesem Interesse des Patentinhabers wollte der Gesetzgeber jedenfalls teilweise Rechnung tragen. Er hat demgemäß zwar vorgesehen, daß der Beitritt wie ein Einspruch behandelt wird, aber zugleich Ausnahmen von diesem Grundsatz zugelassen (Artikel 105 (2) letzter Halbsatz in Verbindung mit Regel 57 (4) EPÜ; vgl. Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Bericht über die zweite Sitzung des Koordinierungsausschusses, Dok. BR/209/72 vom 6. Juni 1972, Rdn. 73). Angesichts der dargestellten Interessenlage hat die Große Beschwerdekammer keine über die Beantwortung der Vorlagefragen hinausgehenden rechtlichen Folgerungen gezogen, und selbst die zugunsten des Beitretenden in der Beantwortung der Vorlagefragen gezogenen Schlüsse sind angesichts der unklaren Gesetzeslage im wesentlichen auf den Willen des Gesetzgebers gestützt.

5.2 Im übrigen erscheint die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer in folgender Hinsicht einschlägig:

5.2.1 Die Entscheidung G 2/91 (ABl. EPA 1992, 206) statuiert den in der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer erörterten allgemeinen Grundsatz des Verfahrensrechts, daß allein der Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde verfügen und mit Rücknahme der Beschwerde das Verfahren beenden kann (bestätigt in G 8/91 und G 8/93, a. a. O.). Damit beseitigt er die Entscheidungskompetenz der Kammer und ihre Befugnis, "einen Sachverhalt zu ermitteln" (G 9/92, ABl. EPA, 1994, 875, Gründe Nr. 3). Dies galt im Fall der Entscheidung G 2/91 zu Lasten des Beschwerdegegners, der das Verfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde nicht fortführen kann. Hier fragt sich, ob dies auch zu Lasten des Beitretenden gilt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß es die Große Beschwerdekammer in G 4/91 (a. a. O) dem Verletzungsbeklagten verwehrt hat, ein Beschwerdeverfahren selbst einzuleiten, weil sie die Möglichkeit des Beitritts nur bei einem anhängigen Beschwerdeverfahren als gegeben ansah. Die Frage, ob auch im vorliegenden Zusammenhang die Befugnis, über die Beendigung des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden, allein aus der Einleitung

procedural complications and delay that intervention may entail (loc. cit., Reasons 7 and 13). The legislator intended to make at least some allowance for the latter interest. While providing that an intervention is to be treated as an opposition, he also permitted exceptions to that principle (Article 105(2), last sentence, in conjunction with Rule 57(4) EPC; see Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, Minutes of the second meeting of the Co-ordinating Committee, BR/209/72 of 6 June 1972, point 73). Given these varying interests, the Enlarged Board drew no legal conclusions beyond answering the questions referred to it; and because the legal situation is so unclear, even the conclusions in the intervener's favour in its answers are largely based on the intention of the legislator.

5.2 Otherwise, Enlarged Board case law seems relevant in the following respects:

5.2.1 G 2/91 (OJ EPO 1992, 206) cites the general principle of procedural law, discussed at oral proceedings before the present board, that the appellant alone can decide whether the appeal he filed is to stand and can terminate the proceedings by withdrawing his appeal (upheld in G 8/91 and G 8/93, loc. cit.). He thereby takes away the board's power to decide and its authority to "examine the facts" (G 9/92, OJ EPO 1994, 875, Reasons 3). In G 2/91 this applied to the disadvantage of the respondent, who was unable to continue the proceedings after withdrawal of the sole appeal. The question now is whether the same applies to the disadvantage of the intervener. In this context it must be borne in mind that the Enlarged Board in G 4/91 (loc. cit.) did not allow the alleged infringer to institute appeal proceedings himself because it considered intervention possible only if appeal proceedings were pending. The question whether in the present context, too, only the party who instituted appeal proceedings has the authority to decide on their termination can be restated in terms of another question. Is the alleged infringer to be confined to intervening in proceedings concerning the

du travail devant les tribunaux nationaux et de rendre une décision uniforme sur la validité du brevet. A l'opposé, il y a l'intérêt du titulaire du brevet, qui veut éviter les complications et les retards que l'intervention peut causer dans la procédure (loc. cit., points 7 et 13 des motifs). Le législateur a voulu tenir compte, au moins partiellement, de l'intérêt du titulaire du brevet. Il a prévu par conséquent que l'intervention soit traitée comme une opposition, tout en admettant des exceptions à ce principe (article 105(2) dernière partie de phrase ensemble la règle 57(4) CBE ; cf. Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, rapport relatif à la deuxième session du comité de coordination, doc. BR/209/72 en date du 6 juin 1972, point 73). Devant les intérêts en jeu, la Grande Chambre de recours n'a pas tiré d'autres conclusions que celles afférentes aux questions dont elle avait été saisie, et même les réponses qu'elle a données à cet égard en faveur de l'intervenant s'appuient pour l'essentiel sur la volonté du législateur, étant donné le manque de clarté de la Convention.

5.2 Au demeurant, la jurisprudence de la Grande Chambre de recours semble pertinente du point de vue suivant :

5.2.1 La décision G 2/91 (JO OEB 1992, 206) statue sur le principe général de droit procédural, examiné pendant la procédure orale devant la présente Chambre, selon lequel seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé et clore la procédure en retirant le recours (principe confirmé dans les décisions G 8/91 et G 8/93, loc. cit.). Ainsi, la chambre n'a plus compétence pour statuer et "pour examiner les faits" (G 9/92, JO OEB, 1994, 875, point 3 des motifs). Dans la décision G 2/91, ce principe s'est appliqué aux dépens de l'intimé, qui ne peut poursuivre la procédure après le retrait de l'unique recours. La question se pose à cet égard de savoir s'il faut procéder de la même façon pour l'intervenant. A ce propos, il est bon de rappeler que dans la décision G 4/91 (loc. cit.), la Grande Chambre de recours a interdit au contrefacteur présumé d'introduire lui-même un recours, car elle a considéré qu'une intervention n'était possible que si une procédure de recours était en instance. La question de savoir si, en l'espèce également, le droit de décider de mettre fin à la procédure de recours découle uniquement de ce que la procédure a été engagée, soulève une autre interrogation : veut-on que le rôle du contre-

des Verfahrens folgt, läuft auf eine andere Frage hinaus: Will man den Verletzungsbeklagten darauf beschränken, sich an einem ohnehin anhängigen Verfahren über den Rechtsbestand des Patents zu beteiligen, oder sieht man die Tatsache, daß ein solches Verfahren anhängig geworden ist, als ausreichend an, um dieses Verfahren im Interesse des Verletzungsbeklagten zu dessen eigenem Verfahren zu machen?

5.2.2 Bei dieser Abwägung kann nicht außer Acht gelassen werden, daß die Große Beschwerdekammer in G 1/94 (a. a. O.) schon die Einbringung neuer Einspruchsgründe durch den Beitretenden in Konflikt mit dem in ihrer früheren Rechtsprechung entwickelten Grundverständnis des Einspruchsbeschwerdeverfahrens sah. In G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420, Gründe Nr. 18) wurde der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin gesehen, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zur Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu geben. Die Prüfung neuer Einspruchsgründe entspricht nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer nicht dieser Zweckbestimmung. Sie hat aber diesen Widerspruch für den Fall des Beitritts im Beschwerdeverfahren in Kauf genommen, damit der Zweck des Beitritts nicht verfehlt wird (G 1/94, a. a. O., Gründe Nr. 13). Es fragt sich, ob eine solche Ausweitung der Zwecke des Beschwerdeverfahrens nur im Zusammenhang mit dem zu berücksichtigenden Sachverhalt und damit dem Beibringungsgrundsatz oder darüber hinaus auch im Rahmen der Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammer und damit des Verfügungsgrundsatzes möglich erscheint.

5.2.3 Was schließlich die von den Parteien kontrovers beurteilte Möglichkeit angeht, die Begründung einer selbständigen Verfahrensbeteiligung an die Zahlung der Beschwerdegebühr anzuknüpfen, ist das in der Entscheidung G 1/97 (ABI. 2000, 322) erörterte Spannungsverhältnis zwischen Rechtsprechung und Gesetzgebung zu beachten. Danach kann in einem kodifizierten System nicht der Richter nach Bedarf an die Stelle des Gesetzgebers treten. Zwar kann er sich veranlaßt sehen, Lücken auszufüllen, wenn sich zeigt, daß der Gesetzgeber es versäumt hat, bestimmte Fälle zu regeln (a. a. O., Gründe Nr. 3b). In dieser Hinsicht hat die Beitretende im Anschluß an T 1011/92 (a. a. O.) eine Analogie zu Artikel 105 (2) Satz 3 EPÜ vorgeschlagen. Dem ist die Beschwerdegegnerin mit dem Argument entgegen-

patent's validity which are already pending, or should the fact that such proceedings have become pending be seen as sufficient to make them the alleged infringer's own proceedings in his own right?

5.2.2 In considering this we must not forget that the Enlarged Board in G 1/94 (loc. cit.) regarded the very raising of new grounds for opposition by the intervener as conflicting with the basic concept of the opposition appeal procedure developed in its case law. In G 10/91 (OJ EPO 1993, 420, Reasons 18) the purpose of the inter partes appeal procedure was seen as being mainly to give the losing party the possibility of challenging the opposition division's decision. The Enlarged Board does not think that considering new grounds for opposition is in conformity with this purpose; but it accepted this contradiction in the case of intervention in appeal proceedings so as not to run contrary to the purpose of intervention (G 1/94, loc. cit., Reasons 13). The question is whether such an extension of the purposes of the appeal procedure seems possible only in connection with the facts under consideration and hence with the adversary principle, or also in the context of an appeal board's power to decide and hence of the principle of free party disposition.

5.2.3 Finally, as regards the possibility, in dispute between the parties, of linking independent party status to the payment of the appeal fee, the conflict between adjudication and legislation discussed in G 1/97 (OJ EPO 2000, 322) must be borne in mind. In a codified legal system, the judge cannot substitute himself for the legislator as the need arises. He may certainly find occasion to fill lacunae where situations arise for which the legislator has omitted to provide (loc. cit., Reasons 3(b)). In that respect the intervener, following T 1011/92 (loc. cit.), suggested an analogy with Article 105(2), third sentence, EPC. The respondent countered with the argument that the appeal fee could not be taken out of the context of the other criteria for an admissible appeal, including compliance with the time limit. G 1/97

facteur présumé se limite à une participation à une procédure déjà en instance sur la validité du brevet, ou considère-t-on le fait qu'une telle procédure devienne pendante comme suffisant pour en faire la procédure du contrefacteur présumé, dans l'intérêt de ce dernier ?

5.2.2. Force est de noter dans ce contexte que dans la décision G 1/94 (loc. cit.), la Grande Chambre de recours a déjà relevé le conflit qui existe entre l'introduction de nouveaux motifs d'opposition par l'intervenant et la conception de base développée dans sa jurisprudence antérieure concernant la procédure de recours faisant suite à une opposition. L'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420, point 18 des motifs) a défini la finalité principale de la procédure de recours inter partes comme le fait de donner à la partie déboutée une possibilité de réexamen de la décision rendue par la division d'opposition. L'examen de nouveaux motifs d'opposition ne correspond pas, selon la Grande Chambre de recours, à cette finalité. Elle a cependant accepté cette contradiction dans le cas de l'intervention pendant la procédure de recours, afin de préserver la finalité de l'intervention (décision G 1/94, loc. cit., point 13 des motifs). On peut, dès lors, se demander si une telle extension des finalités de la procédure de recours n'est possible que par rapport aux faits à considérer et, partant, au principe accusatoire, ou si elle peut s'inscrire, plus largement, dans le cadre de la compétence de la chambre de recours en matière de décision et, par conséquent, du principe de la libre disposition de l'instance.

5.2.3 Pour ce qui est enfin de la différence d'approche entre les parties en ce qui concerne la possibilité de faire dépendre du paiement de la taxe de recours l'existence en propre de la qualité de partie, il convient de rappeler les rôles respectifs de la jurisprudence et de la loi, exposés dans la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322). Selon cette décision, dans un système de codification, le juge ne peut se substituer, au fur et à mesure des besoins, au législateur. Certes, il peut être amené à combler des lacunes quand il s'avère que le législateur a omis de régler certaines situations (loc. cit. point 3b des motifs). Se fondant sur la décision T 1011/92 (loc. cit.), l'intervenant a proposé à cet égard l'application, par analogie, de l'article 105(2) CBE, troisième phrase. L'intimé s'y est opposé, alléguant que la taxe de recours ne saurait être iso-



getreten, die Beschwerdegebühr dürfe nicht aus dem Zusammenhang der sonstigen Voraussetzungen einer zulässigen Beschwerde gelöst werden, zu denen auch das Fristerfordernis gehört. Dazu weist die Entscheidung G 1/97 auf die formelle Natur des Verfahrensrechts hin, das es den Rechtssuchenden ermöglichen müsse, sich umfassend über die Modalitäten des einzuhaltenden Verfahrens zu unterrichten. Dieses Ziel sei auf legislativem Weg zweifellos besser zu erreichen als durch Richterrecht.

6. Zu den seit der Entscheidung G 1/94 offenen und seit den Entscheidungen T 27/92 und T 1011/92 verschieden beantworteten Fragen zur Stellung des während des Beschwerdeverfahrens Beitretenden hat sich, wie dargestellt, seither keine einheitliche Rechtsprechung entwickelt. Die Voraussetzungen der Einleitung, Durchführung und Beendigung eines Verfahrens bedürfen im Interesse der Rechtssicherheit einer eindeutigen Regelung, damit für die Rechtssuchenden klar ist, welche Folgen ihre Verfahrenshandlungen nach sich ziehen können. Die Kammer hält daher eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Klärung der Rechtslage für angezeigt.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitsanforderungen des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

referred to the formal nature of procedural law, which had to allow parties seeking redress to be fully informed about the conditions for taking action, a purpose for which the legislative route was clearly more appropriate than the purely judicial.

6. As already indicated, on the issues concerning the status of a third party who intervenes during pending appeal proceedings, left open by G 1/94 and answered differently in T 27/92 and T 1011/92, no consistent case law has yet appeared. In the interests of legal certainty, the conditions for instituting, conducting and terminating proceedings need to be clearly regulated, so that it is plain to parties seeking redress what consequences their actions may have. The board therefore considers that a decision by the Enlarged Board of Appeal is needed to clarify the legal situation.

#### Order

##### For these reasons it is decided that:

Under Article 112(1)(a) EPC the following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. After withdrawal of the sole appeal, may the proceedings be continued for a third party who intervened during the appeal proceedings?

2. If the answer to question 1 is yes:

Is entitlement to continue the proceedings conditional on the intervenor's compliance with formal requirements extending beyond the explicit criteria for an admissible intervention laid down in Article 105 EPC; in particular, does the appeal fee have to be paid?

lée des autres conditions de recevabilité d'un recours, parmi lesquelles les délais à respecter. La décision G 1/97 rappelle le caractère formel du droit procédural, qui doit permettre aux justiciables de bien s'informer quant aux modalités de la procédure. Pour atteindre ce but, la voie législative est sans aucun doute mieux appropriée que la voie prétorienne.

6. Sur les questions relatives à la qualité de l'intervenant pendant la procédure de recours, qui étaient en suspens depuis la décision G 1/94 et ont fait l'objet, depuis les décisions T 27/92 et T 1011/92, de réponses différentes, aucune jurisprudence uniforme ne s'est développée à ce jour. Les conditions d'introduction, de conduite et de clôture d'une procédure doivent être régies par des dispositions claires, dans l'intérêt de la sécurité juridique, afin que les justiciables sachent quelles conséquences entraîneront leurs actes pendant la procédure. La Chambre estime par conséquent qu'il est nécessaire que la Grande Chambre de recours se prononce afin de clarifier la situation juridique.

#### Dispositif

##### Par ces motifs, il est statué comme suit :

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Chambre soumet pour décision les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Lorsque l'unique recours a été retiré, la procédure peut-elle se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours ?

2. Dans l'affirmative,

l'intervenant doit-il avoir rempli, outre les critères de recevabilité de l'intervention énoncés expressément à l'article 105 CBE, certaines conditions de forme, et doit-il notamment avoir acquitté la taxe de recours, afin de pouvoir poursuivre la procédure ?

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 12. September 2002  
T 525/99 – 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss  
Mitglieder: P. P. Bracke  
S. C. Perryman

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
The Lubrizol Corporation  
Einsprechender/Beschwerdegegner:  
(1) Exxon Chemical Patents Inc.  
(2) RWE-DEA AG f. Mineralöl u.  
Chemie/FUCHS DEA Schmierstoffe  
GmbH & Co KG  
(5) CASTROL LIMITED  
(6) ExxonMobil Oil Corporation**

**Stichwort: Fluorkohlenwasserstoffe/  
LUBRIZOL**

**Artikel: 54 (3) und (4), 84 EPÜ  
Regel: 35 (12) EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (bejaht): Stand  
der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ –  
spezifische Offenbarung durch  
Disclaimer ausgeklammert – allge-  
meine Offenbarung nicht neuheits-  
schädlich" – "Vorlage an die Große  
Beschwerdekammer (verneint)"**

*Leitsätze*

*I. Disclaimer, die sich ausschließlich  
auf einen Stand der Technik nach  
Artikel 54 (3) EPÜ stützen, verstoßen  
nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.*

*II. Da die ständige Rechtsprechung  
der Beschwerdekammern eine klare  
Antwort auf diese Frage gibt, erübrigt  
sich eine Vorlage an die Große  
Beschwerdekammer.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde wurde gegen die  
Entscheidung der Einspruchsabtei-  
lung eingelegt, das europäische  
Patent Nr. 0 422 185 zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war insbe-  
sondere der Auffassung, daß die  
Disclaimer im Anspruchssatz gemäß  
dem damals anhängigen Haupt-  
antrag und ersten Hilfsantrag nicht  
zulässig seien, da sie nicht ausdrück-  
lich den in den Entgegenhaltungen

(5) EP-A-0 378 176 und

(30) EP-A-0 377 122

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1  
dated 12 September 2002  
T 525/99 – 3.3.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss  
Members: P. P. Bracke  
S. C. Perryman

**Patent proprietor/Appellant:  
The Lubrizol Corporation  
Opponent/Respondent:  
(1) Exxon Chemical Patents Inc.  
(2) RWE-DEA AG f. Mineralöl u.  
Chemie/FUCHS DEA Schmierstoffe  
GmbH & Co KG  
(5) CASTROL LIMITED  
(6) ExxonMobil Oil Corporation**

**Headword: Fluorohydrocarbons/  
LUBRIZOL**

**Article: 54(3) and (4), 84 EPC  
Rule: 35(12) EPC**

**Keyword: "Novelty (yes): Arti-  
cle 54(3) EPC prior art – specific  
disclosure excluded by disclaimers –  
general disclosure not novelty  
destroying" – "Reference to Enlarged  
Board of Appeal (no)"**

*Headnote*

*I. Disclaimers based solely on an Arti-  
cle 54(3) EPC prior art document are  
not objectionable under the terms of  
Article 123(2) EPC.*

*II. Established jurisprudence on this  
matter giving a clear answer, no  
reference to the Enlarged Board of  
Appeal is necessary.*

**Summary of facts and submissions**

I. The appeal lies from the Oppo-  
sition Division's decision to revoke  
European patent No. 0 422 185.

In particular, the Opposition Division  
found that the disclaimers in the set  
of claims according to the then pend-  
ing main request and first auxiliary  
request were not acceptable, since  
they did not specifically exclude  
the subject-matter disclosed in  
documents

(5) EP-A-0 378 176 and

(30) EP-A-0 377 122

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1,  
en date du 12 septembre 2002  
T 525/99 – 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss  
Membres : P. P. Bracke  
S. C. Perryman

**Titulaire du brevet/requérant :  
The Lubrizol Corporation  
Intimé/opposant :  
(1) Exxon Chemical Patents Inc.  
(2) RWE-DEA AG f. Mineralöl u.  
Chemie/FUCHS DEA Schmierstoffe  
GmbH & Co KG  
(5) CASTROL LIMITED  
(6) ExxonMobil Oil Corporation**

**Référence : Fluorohydrocarbures/  
LUBRIZOL**

**Article : 54(3) et (4), 84 CBE  
Règle : 35(12) CBE**

**Mot-clé : "Nouveauté (oui) : état de  
la technique au sens de l'article 54(3)  
CBE – divulgation particulière exclue  
par disclaimers – divulgation géné-  
rale non destructrice de nouveauté"  
– "Saisine de la Grande Chambre de  
recours (non)"**

*Sommaire*

*I. Les disclaimers fondés uniquement  
sur un document de l'état de la tech-  
nique au sens de l'article 54(3) CBE  
n'appellent pas d'objection au titre de  
l'article 123(2) CBE.*

*II. La jurisprudence constante en la  
matière étant claire, il n'est pas  
nécessaire de saisir la Grande  
Chambre de recours.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le recours est dirigé contre la  
décision de la division d'opposition  
de révocation du brevet européen  
n° 0 422 185.

La division d'opposition a notam-  
ment estimé que les disclaimers con-  
tenus dans le jeu de revendications  
selon la requête principale et la pre-  
mière requête subsidiaire alors en  
instance n'étaient pas admissibles,  
au motif qu'ils n'excluaient pas  
expressément l'objet divulgué dans  
les documents

(5) EP-A-0 378 176 et

(30) EP-A-0 377 122

offenbaren Gegenstand ausschließen, und der beanspruchte Gegenstand nach dem damals anhängigen zweiten Hilfsantrag gegenüber dem Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltungen (5) und (30) nicht neu sei.

II. Die Beschwerdeführerin reichte mit Schreiben vom 7. August 2002 die Anspruchssätze A, B, C und D ein, die jeweils Ansprüche gemäß einem Hauptantrag und einem ersten bis dritten Hilfsantrag und somit insgesamt 16 verschiedene Anträge enthielten.

Der Hauptantrag des Anspruchssatzes B umfaßte 36 Ansprüche, deren einziger unabhängiger Anspruch wie folgt lautete:

"1. Flüssige Zusammensetzung, umfassend:

(A) eine Hauptmenge (mehr als 50 Gew.-%) mindestens eines Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffs mit 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wobei Fluor das einzige Halogenatom in dem Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff ist, und

(B) eine kleinere Menge (weniger als 50 Gew.-%) eines löslichen Schmiermittels, das mindestens ein Carbonsäureester einer Polyhydroxyverbindung mit mindestens 2 Hydroxylgruppen ist und durch die allgemeine Formel



gekennzeichnet ist, in der R ein Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen ist, jeder der Reste R<sup>1</sup> unabhängig ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen, ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder ein linearer Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen ist, mit der Maßgabe, daß mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder eine Carbonsäure oder einen Carbonsäureester enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist und n mindestens 2 ist, wobei der Kohlenwasserstoffrest Heteroatome enthalten kann,

unter der Voraussetzung, daß

a) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i)

and that the subject-matter claimed according to the then pending second auxiliary request lacked novelty over any of the disclosures of documents (5) and (30).

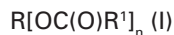
II. The Appellant filed with letter dated 7 August 2002 sets A, B, C and D, each set containing claims according to a main request and a first to third auxiliary request, amounting to a total of sixteen different requests.

The main request of set B consisted of 36 claims, of which the only independent claims read:

"1. A liquid composition comprising:

(A) a major amount (an amount greater than 50% by weight) of at least one fluorine-containing hydrocarbon containing 1 or 2 carbon atoms, wherein fluorine is the only halogen in the fluorine-containing hydrocarbon; and

(B) a minor amount (an amount of less than 50% by weight) of a soluble lubricant which is at least one carboxylic ester of a polyhydroxy compound containing at least 2 hydroxy groups and characterized by the general formula



wherein R is a hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, each R<sup>1</sup> is independently hydrogen, a straight chain lower hydrocarbyl group containing up to 7 carbon atoms, a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a straight chain hydrocarbyl group containing from 8 to 22 carbon atoms provided that at least one R<sup>1</sup> group is hydrogen, a lower straight chain hydrocarbyl containing up to 7 carbon atoms or a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a carboxylic acid- or carboxylic acid ester-containing hydrocarbyl group, and n is at least 2, wherein the hydrocarbyl group may contain hetero atoms;

with the provisos that

(a) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is (i) 25 weight % of the composition of

et que l'objet revendiqué selon la deuxième requête subsidiaire alors en instance était dépourvu de nouveauté par rapport à chacune des divulgations faites par les documents (5) et (30).

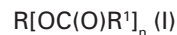
II. Par lettre du 7 août 2002, le requérant a déposé les jeux de revendications A, B, C et D contenant chacun des revendications selon une requête principale ainsi qu'une première, une deuxième et une troisième requête subsidiaire, soit au total seize requêtes différentes.

La requête principale du jeu B comportait 36 revendications, dont l'unique revendication indépendante s'énonçait comme suit :

"1. Composition liquide comprenant :

(A) une quantité majeure (une proportion supérieure à 50% en poids) d'au moins un hydrocarbure contenant du fluor et comportant un ou deux atomes de carbone, où le fluor constitue le seul halogène présent dans l'hydrocarbure contenant du fluor et

(B) une quantité mineure (une proportion inférieure à 50% en poids) d'un lubrifiant soluble qui est au moins un ester carboxylique d'un composé polyhydroxylé contenant au moins deux radicaux hydroxyle et caractérisé par la formule générale



dans laquelle R représente un radical hydrocarbyle comptant jusqu'à 20 atomes de carbone, chaque substituant R<sup>1</sup> représente indépendamment un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle inférieur à chaîne droite, contenant jusqu'à 7 atomes de carbone, un radical hydrocarbyle à chaîne ramifiée comportant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle à chaîne droite possédant de 8 à 22 atomes de carbone, avec la condition qu'au moins un substituant R<sup>1</sup> représente un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle inférieur à chaîne droite comptant jusqu'à 7 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle à chaîne ramifiée contenant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un hydrocarbyle contenant un acide carboxylique ou un ester d'acide carboxylique, et n est au moins égal à 2, où le radical hydrocarbyle peut contenir des hétéroatomes

à condition que

(a) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 25% en

25 Gew.-% der Zusammensetzung Mobil P51 (des Pentaerythritoltetraesters eines Gemischs von Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen) mit einer Viskosität von  $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$  oder ii) 16 Gew.-% des Stoffgemischs Mobil P41 (Trimethylolpropantriheptanoat) mit einer Viskosität von  $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$  ist,

b) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i) 13 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % P-2000 (Propylenglycol und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 2 000) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$  oder ii) 20 Gew.-% eines Gemischs aus 30 % P-2000 und 70 % Mobil P41 mit einer Viskosität von  $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$  ist, und

c) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge ist von i) 9, 12, 17 oder 22 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 90 % CP700 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 700) und 10 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$ , ii) 8, 19 oder 29 Gew.-% eines Gemischs aus 75 % EDA511 (Ethylen-diamin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 511) und 25 % Mobil P41 mit einer Viskosität von  $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$ , iii) 9, 11 oder 20 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 75 % EDA511 und 25 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$  oder iv) 18 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % CP1406 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 1 406) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei  $38^\circ\text{C}$ ."

" 13. Flüssige Zusammenfassung umfassend:

(A) 70 bis 99 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan und

(B) 1 bis 30 Gew.-% eines löslichen organischen Schmiermittels, das mindestens ein Carbonsäureester einer Polyhydroxyverbindung mit 3 bis 10 Hydroxylgruppen ist, der durch die allgemeine Formel



gekennzeichnet ist, in der R ein Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen ist, jeder der Reste  $\text{R}^1$  unabhängig ein Wasserstoffatom, ein linearer Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlen-

Mobil P51 (the pentaerythritol tetraester of a mixture of alcanoic acids having 7 to 9 carbon atoms) having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , or (ii) 16 weight % of the composition of Mobil P41 (trimethylol propane triheptanoate) having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ;

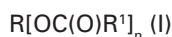
(b) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 13 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 70% P-2000 (propylene glycol and propylene oxide to a molecular weight of 2000) and 30% Mobil P51, or (ii) 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 30% P-2000 and 70% Mobil P41, and

(c) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 9, 12, 17 or 22 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 90% CP700 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 700) and 10% Mobil P51; (ii) 8, 19 or 29 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 75% EDA511 (ethylene diamine and propylene oxide to a molecular weight of 511) and 25% Mobil P41; (iii) 9, 11 or 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 75% EDA511 and 25% Mobil P51; or (iv) 18 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at  $38^\circ\text{C}$  of  $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 70% CP1406 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 1406) and 30% Mobil P51."

" 13. A liquid composition comprising:

(A) from 70 to 99% by weight of 1,1,1,2-tetrafluoroethane; and

(B) from 1 to 30% by weight of a soluble organic lubricant which is at least one carboxylic ester of a polyhydroxy compound containing from 3 to 10 hydroxyl groups and characterized by the general formula



wherein R is a hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, each  $\text{R}^1$  is independently hydrogen, a straight chain alkyl group containing from 1 to 5 carbon atoms, a branched

poids de la composition de Mobil P51 (tétraester du pentaérythritol d'un mélange d'acides alcanoniques ayant de 7 à 9 atomes de carbone), avec une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , ou (ii) 16% en poids de la composition de Mobil P41 (triheptanoate de triméthylolpropane), avec une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  ;

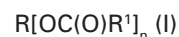
(b) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 13% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 70% de P-2000 (propylène glycol et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 2000) et 30% de Mobil P51, ou (ii) 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 30% de P-2000 et 70% de Mobil P41 et

(c) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 9, 12, 17 ou 22% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 90% de CP700 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 700) et 10% de Mobil P51 ; (ii) 8, 19 ou 29% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 75% de EDA511 (éthylène diamine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 511) et 25% de Mobil P41 ; (iii) 9, 11 ou 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 75% de EDA511 et 25% de Mobil P51 ; ou (iv) 18% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à  $38^\circ\text{C}$  de  $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 70% de CP1406 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 1406) et 30% de Mobil P51."

" 13. Composition liquide comprenant :

(A) de 70% à 99% en poids de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane et

(B) de 1 à 30% en poids d'un lubrifiant organique soluble, qui est au moins un ester carboxylique d'un composé polyhydroxylé contenant de 3 à 10 radicaux hydroxyle et caractérisé par la formule générale



dans laquelle R représente un radical hydrocarbyle comptant jusqu'à 20 atomes de carbone, chaque substituant  $\text{R}^1$  représente indépendamment un atome d'hydrogène, un radi-

stoffatomen, ein verzweigter Alkylrest mit 5 bis 20 Kohlenstoffatomen oder ein linearer Alkylrest mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen ist, mit der Maßgabe, daß mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Alkylrest mit 5 bis 20 Kohlenstoffatomen ist und n eine ganze Zahl zwischen 3 und 10 ist, wobei der Kohlenwasserstoffrest Heteroatome enthalten kann

chain alkyl group containing from 5 to 20 carbon atoms, or a straight chain alkyl group containing from 8 to 22 carbon atoms, provided that at least one R<sup>1</sup> is hydrogen, a straight chain alkyl group containing 1 to 5 carbon atoms or a branched chain alkyl group containing from 5 to 20 carbon atoms, and n is an integer of from 3 to 10, wherein the hydrocarbyl group may contain hetero atoms;

cal alkyle à chaîne droite comportant de 1 à 5 atomes de carbone, un radical alkyle à chaîne ramifiée contenant de 5 à 20 atomes de carbone, ou un radical alkyle à chaîne droite possédant de 8 à 22 atomes de carbone, avec la condition qu'au moins un substituant R<sup>1</sup> représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone, ou un radical alkyle à chaîne ramifiée comportant de 5 à 20 atomes de carbone et n est un nombre entier dont la valeur varie de 3 à 10, où le radical hydrocarbyle peut contenir des hétéroatomes

unter der Voraussetzung, daß

with the provisos that

à condition que

a) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i) 25 Gew.-% der Zusammensetzung Mobil P51 (des Pentaerythritoltetraesters eines Gemischs von Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen) mit einer Viskosität von  $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C oder ii) 16 Gew.-% der Zusammensetzung Mobil P41 (Trimethylolpropantriheptanoat) mit einer Viskosität von  $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C ist,

(a) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is (i) 25 weight % of the composition of Mobil P51 (the pentaerythritol tetraester of a mixture of alkanolic acids having 7 to 9 carbon atoms) having a viscosity at 38°C of  $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , or (ii) 16 weight % of the composition of Mobil P41 (trimethylol propane triheptanoate) having a viscosity at 38°C of  $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ;

(a) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 25% en poids de la composition de Mobil P51 (tétraester du pentaérythritol d'un mélange d'acides alcanoïques ayant de 7 à 9 atomes de carbone), avec une viscosité à 38°C de  $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , ou (ii) 16% en poids de la composition de Mobil P41 (triheptanoate de triméthylolpropane), avec une viscosité à 38°C de  $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  ;

b) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i) 13 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % P-2000 (Propylenglycol und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 2 000) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C oder ii) 20 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 30 % P-2000 und 70 % Mobil P41 mit einer Viskosität von  $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C ist, und

(b) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 13 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of  $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 70% P-2000 (propylene glycol and propylene oxide to a molecular weight of 2000) and 30% Mobil P51, or (ii) 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of  $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 30% P-2000 and 70% Mobil P41, and

(b) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 13% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de  $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 70% de P-2000 (propylène glycol et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 2000) et 30% de Mobil P51, ou (ii) 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de  $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 30% de P-2000 et 70% de Mobil P41 et

c) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge ist von i) 9, 12, 17 oder 22 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 90 % CP700 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 700) und 10 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C, ii) 8, 19 oder 29 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 75 % EDA511 (Ethylendiamin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 511) und 25 % Mobil P41 mit einer Viskosität von  $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C, iii) 9, 11 oder 20 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 75 % EDA511 und 25 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C oder iv) 18 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % CP1406 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 1 406) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von  $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$  bei 38°C."

(c) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 9, 12, 17 or 22 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of  $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 90% CP700 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 700) and 10% Mobil P51; (ii) 8, 19 or 29 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of  $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 75% EDA511 (ethylene diamine and propylene oxide to a molecular weight of 511) and 25% Mobil P41; (iii) 9, 11 or 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of  $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 75% EDA511 and 25% Mobil P51; or (iv) 18 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of  $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprising 70% CP1406 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 1406) and 30% Mobil P51."

(c) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 9, 12, 17 ou 22% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de  $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 90% de CP700 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 700) et 10% de Mobil P51 ; (ii) 8, 19 ou 29% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de  $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 75% de EDA511 (éthylène diamine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 511) et 25% de Mobil P41 ; (iii) 9, 11 ou 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de  $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 75% de EDA511 et 25% de Mobil P51 ; ou (iv) 18% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de  $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , comprenant 70% de CP1406 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 1406) et 30% de Mobil P51."

III. Die mündliche Verhandlung fand am 12. September 2002 statt.

IV. Die Beschwerdegegnerinnen erhoben Einwand wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche, da im Streitpatent nicht angegeben sei, wie die in den Disclaimern genannten Viskositätswerte gemessen worden seien, und der Schutzzumfang der Ansprüche wegen der in den Disclaimern verwendeten Handelsbezeichnungen nicht eindeutig definiert werden könne.

Sie brachten ferner vor, daß der beanspruchte Gegenstand nicht neu gegenüber den Entgegenhaltungen (5) und (30) sei, da es eine breite Überlappung mit den darin beschriebenen Estern gebe, weil die beanspruchten Zusammensetzungen durch die kombinierte Lehre der Ansprüche 4, 5, 7 und 8 der Entgegenhaltung (5) offenbart würden und in der Entgegenhaltung (5) Zusammensetzungen offenbart seien, die 1,1,1,2-Tetrafluorethan und eine kleinere Menge Pentaerythritoltetraheptanoat enthalten. Diesbezüglich argumentierten die Beschwerdegegnerinnen, daß der Ausschluß bestimmter Beispiele der Entgegenhaltung (5) durch Disclaimer nicht ausreiche, um ihren gesamten Offenbarungsgehalt auszuklammern.

Des weiteren wurde die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber der Entgegenhaltung

(2) US-A-2 807 155

in Kombination mit der Entgegenhaltung

(3) US Reissue-Patent 19 265,

auf die in der Entgegenhaltung (2) Bezug genommen wird, angefochten.

Außerdem wurde die Zulässigkeit des Disclaimers im Lichte der Entscheidung T 323/97 vom 17. September 2001 (ABl. EPA 2002, 476) in Frage gestellt.

V. Die Beschwerdeführerin argumentierte, daß die Ansprüche 4, 5, 7 und 8 der Entgegenhaltung (5) nicht voneinander abhängig seien und ihr Gegenstand daher nicht verknüpft werden dürfe, um die Neuheit anzufechten. Sie berief sich ferner darauf, daß der in den Entgegenhaltungen (5) und (30) offenbarte Gegenstand durch die Disclaimer a), b) und c) ausdrücklich ausgeklammert sei.

Die Beschwerdeführerin legte außerdem in Kopie die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 12. Juni 2002 in der Sache T 507/99

III. Oral proceedings took place on 12 September 2002.

IV. The Respondents objected to the lack of clarity of the claims, since the patent in suit did not indicate how the viscosity data in the disclaimers had been measured and since the extent of the claimed scope could not unambiguously be defined due to the trade designations in the disclaimers.

Moreover, they submitted that the claimed subject-matter was not novel over documents (5) and (30), since there was a broad overlap between the esters described in documents (5) and (30), since claimed compositions were disclosed by the combined teaching of Claims 4, 5, 7 and 8 of document (5) and since compositions containing 1,1,1,2-tetrafluoroethane and a minor amount of pentaerythritol tetraheptanoate were disclosed in document (5). In this respect the Respondents submitted that excluding specific examples of document (5) by disclaimers was not sufficient for excluding the complete disclosure thereof.

Furthermore, the novelty of the claimed subject-matter over document

(2) US-A-2 807 155,

in combination with document

(3) US reissue-patent 19 265,

which was referred to in document (2), was contested.

Finally, the admissibility of the disclaimer was questioned in view of decision T 323/97 dated 17 September 2001 (OJ EPO 2002, 476).

V. The Appellant argued that Claims 4, 5, 7 and 8 of document (5) were not dependent on each other and that, therefore, the subject-matter of those claims could not be read together for challenging novelty. Moreover, he submitted that the subject-matter disclosed in documents (5) and (30) was specifically excluded by the disclaimers (a), (b) and (c).

Moreover, the Appellant provided a copy of the minutes of the oral proceedings which took place on 12 June 2002 in decision T 507/99,

III. La procédure orale a eu lieu le 12 septembre 2002.

IV. Les intimés ont invoqué le défaut de clarté des revendications, au motif que le brevet en litige n'indiquait pas comment les données relatives à la viscosité contenues dans les disclaimers avaient été mesurées et que la portée des revendications ne pouvait pas être définie sans ambiguïté en raison des désignations commerciales utilisées dans les disclaimers.

Ils ont soutenu en outre que l'objet revendiqué n'était pas nouveau par rapport aux documents (5) et (30), étant donné que les esters décrits dans ces documents se chevauchaient dans une large mesure, que les compositions revendiquées étaient divulguées par l'enseignement combiné des revendications 4, 5, 7 et 8 du document (5) et que les compositions comprenant du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane et une quantité mineure de tétraheptanoate de pentaérythritol étaient divulguées dans le document (5). A cet égard, ils ont argué qu'il ne suffisait pas d'exclure des exemples particuliers du document (5) par des disclaimers pour exclure toute la divulgation faite par le document.

Les intimés ont également contesté la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document

(2) US-A-2 807 155

en combinaison avec le document

(3) US 19 265 (brevet de redélivrance)

auquel il est fait référence dans le document (2).

Enfin, l'admissibilité du disclaimer a été remise en question à la lumière de la décision T 323/97 en date du 17 septembre 2001 (JO OEB 2002, 476).

V. Le requérant a allégué que les revendications 4, 5, 7 et 8 du document (5) n'étaient pas dépendantes les unes des autres et que leurs objets ne pouvaient donc être lus ensemble pour contester la nouveauté. Il a ajouté que l'objet divulgué par les documents (5) et (30) était expressément exclu par les disclaimers (a), (b) et (c).

Il a en outre fourni une copie du procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée le 12 juin 2002 dans le cadre de la décision T 507/99,

vor, aus der hervorgeht, daß die Kammer 3.3.5 der Großen Beschwerdekammer eine Frage zur Zulässigkeit von Disclaimern vorlegen werde.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hauptantrags des mit Schreiben vom 7. August 2002 eingereichten Anspruchsatzes B an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Änderungen, Disclaimer und Artikel 123 (2) EPÜ

2.1.1 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann es in Ausnahmefällen zulässig und mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar sein, eine spezifische Offenbarung im Stand der Technik von der in einem bestimmten Anspruch beanspruchten Erfindung durch Aufnahme eines Disclaimers in diesen Anspruch auszuklammern, selbst wenn sich in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Grundlage dafür findet, und zwar unter folgenden Voraussetzungen:

1) Ohne den Disclaimer wäre das Dokument des Stands der Technik neuheitsschädlich für den Anspruch (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Aufl. 2001, III.A.1.6.3 und insbesondere die dort angeführte Entscheidung T 1071/97 vom 17. August 2000, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe sowie die Entscheidungen T 934/97, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe und T 25/99 vom 15. Mai 2002, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

2) Der Wortlaut des Disclaimers basierte klar und eindeutig auf der Offenbarung im Dokument des Stands der Technik (s. beispielsweise die oben erwähnte Entscheidung T 1071/97).

3) Die Offenbarung im Stand der Technik war zufällig in dem Sinn, daß nach der Aufnahme des Disclaimers der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevante Stand der Technik bedeutungslos wird (s. beispielsweise die Entscheidungen T 170/87, ABI. EPA 1989, 441, Nr. 8.4.4 der Entscheidungsgründe und T 863/96 vom 4. Februar 1999, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

wherein it was specified that the Board of Appeal 3.3.5 will refer a question concerning the allowability of disclaimers to the Enlarged Board of Appeal.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the matter be remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the main request of Set B submitted with letter of 7 August 2002.

The Respondents requested that the appeal be dismissed.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2.1 Amendments, disclaimers and Article 123(2) EPC

2.1.1 According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal, it may be permissible and in accordance with Article 123(2) EPC in exceptional circumstances to exclude a specific prior art disclosure from the invention claimed in a particular claim by means of a disclaimer added to the claim, even if the original application did not itself provide a basis for such an exclusion, provided that:

(1) But for the disclaimer the prior art document would destroy novelty of the claim. (cf. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th edition 2001, III.A.1.6.3, in particular, the cited decision T 1071/97 of 17 August 2000, point 3.2 of the reasons; decision T 934/97, point 2.3 of the reasons; and decision T 25/99 of 15 May 2002, point 2.3).

(2) The wording of the disclaimer was based clearly and unambiguously on the disclosure of the prior art document. (See for example above-cited decision T 1071/97).

(3) The prior art disclosure was accidental in the sense that after the disclaimer it would not remain relevant for inventive step. (See for example decisions T 170/87, OJ EPO 1989, 441, reasons point 8.4.4, and T 863/96 of 4 February 1999, point 3.2 of the reasons).

où il était indiqué que la Chambre de recours 3.3.5 saisirait la Grande Chambre de recours d'une question sur l'admissibilité des disclaimers.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de la requête principale contenue dans le jeu de revendications B déposé par lettre du 7 août 2002.

Les intimés ont demandé que le recours soit rejeté.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 Modifications, disclaimers et article 123(2) CBE

2.1.1 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il peut être admis, et conforme à l'article 123(2) CBE, dans des circonstances exceptionnelles, d'exclure une divulgation antérieure particulière de l'invention revendiquée dans une revendication donnée en ajoutant un disclaimer à celle-ci, même si la demande initiale ne fournit pas elle-même de base à une telle exclusion, à condition que :

(1) Sans le disclaimer, l'antériorité détruirait la nouveauté de la revendication (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 4<sup>e</sup> édition 2001, III.A.1.6.3, et notamment décision T 1071/97 du 17 août 2000 citée, point 3.2 des motifs, décision T 934/97, point 2.3 des motifs et décision T 25/99 du 15 mai 2002, point 2.3 des motifs).

(2) Le libellé du disclaimer se fonde clairement et sans ambiguïté sur la divulgation antérieure (voir par exemple décision T 1071/97 susmentionnée).

(3) La divulgation antérieure est fortuite en ce sens qu'après introduction du disclaimer, elle n'est plus pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive (voir par exemple décisions T 170/87, JO OEB 1989, 441, point 8.4.4 des motifs et T 863/96 en date du 4 février 1999, point 3.2 des motifs).

4) Durch den Disclaimer wurde kein Merkmal hinzugefügt, das einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistet und dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft, indem es z. B. zu einer erfinderischen Auswahl führt (s. beispielsweise die Entscheidung T 25/99 und insbesondere G 1/93, ABI. EPA 1994, 541).

2.1.2 Disclaimer sind im Europäischen Patentübereinkommen nicht erwähnt, weder in den Artikeln noch in den Regeln. Das Übereinkommen wurde jedoch nicht als starres Regelwerk konzipiert; es sollte vielmehr dem Europäischen Patentamt überlassen bleiben, in Einklang mit dem Europäischen Patentübereinkommen und seiner Auslegung durch die Beschwerdekammern eine eigene Praxis zu entwickeln. Daß die ständige Rechtsprechung, der zufolge Disclaimer zum Ausschluß spezifischer Offenbarungen im Stand der Technik unter den obigen eng definierten besonderen Umständen zugelassen werden, im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ steht, wurde von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/93 anerkannt, wo es unter den Nummern 16 und 17 der Entscheidungsgründe heißt:

"16. Es hängt von den Umständen ab, ob die Hinzufügung eines nicht offenbaren Merkmals, das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderläuft, der verhindern soll, daß ein Anmelder für etwas Patentschutz erhält, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und vielleicht noch nicht einmal erfunden hatte, und sich dadurch einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft. Ist davon auszugehen, daß ein solches hinzugefügtes Merkmal zwar den Schutzbereich des Patents einschränkt, aber einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet, so würde es dem Patentinhaber nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen und damit dem vorstehend genannten Zweck zuwiderlaufen. Daher wäre ein solches Merkmal eine Erweiterung im Sinne dieser Bestimmung. Ein typisches Beispiel hierfür dürfte der Fall sein, daß das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ist und sich auch sonst nicht daraus ableiten läßt. Schließt das betreffende Merkmal hingegen lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung

(4) The disclaimer did not amount to the introduction of a feature providing a technical contribution, which would give an unwarranted advantage to a patentee, such as one creating an inventive selection. (See for example decisions T 25/99, and in particular G 1/93 (OJ EPO 1994, 541))

2.1.2 Disclaimers are not mentioned in the European Patent Convention, either in the Articles or the Rules. But the Convention was not intended to lay down an exhaustive code, rather the European Patent Office was left to develop its own practice in conformity with the European Patent Convention as interpreted by the Boards of Appeal. That the established jurisprudence allowing disclaimers to exclude specific prior art disclosures in the above narrowly defined exceptional circumstances is consistent with Article 123(2) EPC, was accepted by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 1/93, where it is stated at points 16 and 17:

"16. Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection conferred by the patent as granted would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC to prevent an applicant from getting an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly disclosed and maybe not even invented on the date of filing of the application, depends on the circumstances. If such added feature, although limiting the scope of protection conferred by the patent, has to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it would, in the view of the Enlarged Board, give an unwarranted advantage to the patentee contrary to the above purpose of Article 123(2) EPC. Consequently, such feature would constitute added subject-matter within the meaning of that provision. A typical example of this seems to be the case, where the limiting feature is creating an inventive selection not disclosed in the application as filed or otherwise derivable therefrom. If, on the other hand, the feature in question merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, the adding of such feature cannot reasonably be considered to give any unwarranted advantage to the applicant. Nor does

(4) Le disclaimer ne revient pas à introduire une caractéristique apportant une contribution technique qui conférerait un avantage injustifié au titulaire du brevet, par exemple en créant une sélection inventive (voir par exemple décisions T 25/99 et notamment G 1/93 (JO OEB 1994, 541)).

2.1.2 Les disclaimers ne sont pas mentionnés dans la Convention sur le brevet européen, et ce ni dans ses articles, ni dans ses règles. La Convention n'a pas été conçue comme un texte exhaustif, mais laisse plutôt à l'Office européen des brevets le soin de développer sa propre pratique en conformité avec la Convention telle qu'interprétée par les chambres de recours. La jurisprudence constante admettant des disclaimers pour exclure des divulgations antérieures particulières dans les circonstances exceptionnelles étroitement définies ci-dessus a été considérée comme conforme à l'article 123(2) CBE par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/93, qui énonce (points 16 et 17) :

"16. La question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique non divulguée, qui limite l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré, est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE, à savoir empêcher un demandeur d'obtenir un avantage injustifié en bénéficiant d'une protection par brevet pour un élément qu'il n'avait pas dûment divulgué, voire même pas inventé à la date de dépôt de la demande, dépend des circonstances. Si une telle caractéristique ajoutée, bien que limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, devait être considérée comme un apport technique à l'objet de l'invention revendiquée, elle accorderait au titulaire du brevet, de l'avis de la Grande Chambre, un avantage injustifié contraire à la finalité susmentionnée de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, une telle caractéristique constituerait un élément ajouté au sens de cette disposition. Un exemple typique de ce cas de figure semble se présenter lorsque la caractéristique restrictive crée une sélection inventive non divulguée dans la demande telle que déposée ou qui ne peut en être déduite d'une quelconque façon. En revanche, si la caractéristique en question ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne



gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so kann man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft. Sie beeinträchtigt auch nicht die Interessen Dritter (vgl. Nr. 12). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist ein solches Merkmal bei richtiger Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ deshalb nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne dieser Bestimmung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Folglich kann ein Patent, das ein solches Merkmal in den Ansprüchen enthält, aufrechterhalten werden, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen oder Anlaß für einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gegeben wird. Da das Merkmal in den Ansprüchen beibehalten wird, kann auch kein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliegen.

17. Ob ein beschränkendes Merkmal als Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ zu betrachten ist, kann natürlich nur nach der Sachlage im Einzelfall entschieden werden."

2.1.3 Diese Kammer schließt sich der ständigen Rechtsprechung in der unter Nummer 2.1.1 dargelegten Form an und hält diese für die angemessene und im vorliegenden Fall zugrundezuliegende Auslegung des EPÜ. Die Ausnahmen a), b) und c) im Anspruch 1 sind hier Disclaimer, die spezifische Gegenstände aus dem Schutzbereich ausklammern sollen, die in der Entgegenhaltung (5) offenbart sind, welche lediglich zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ gehört und gemäß Artikel 56 EPÜ zweiter Satz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen ist. Gerade bei Dokumenten des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ muß der Anmelder nach Auffassung der Kammer die Möglichkeit haben, die Neuheit des von ihm beanspruchten Gegenstands durch die Aufnahme eines Disclaimers wiederherzustellen, der sich lediglich auf das Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und nicht auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt seiner Anmeldung stützt. Der spätere Anmelder kennt im Normalfall die als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ geltende frühere Anmeldung nicht, so daß von ihm nicht erwartet werden kann, daß er seine Anmeldung angemessen gegenüber einem solchen unbekann-

it adversely affect the interests of third parties (cf. paragraph 12 above). In the view of the Enlarged Board, such feature is, on a proper interpretation of Article 123(2) EPC, therefore not to be considered as subject-matter extending beyond the content of the application as filed within the meaning of that provision. It follows that a patent containing such a feature in the claims can be maintained without violating Article 123(2) EPC or giving rise to a ground for opposition under Article 100(c) EPC. The feature being maintained in the claims, there can be no violation of Article 123(3) EPC either.

17. Whether or not a limiting feature is to be considered as added subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC, can, of course, only be decided on the basis of the facts of each individual case."

2.1.3 This board endorses the established jurisprudence in the form above stated in point 2.1.1 above, and considers this the appropriate interpretation of the EPC to be applied in the present case. Here the provisos (a), (b) and (c) in claim 1 are disclaimers intended to exclude from the scope of protection specific subject-matter of document (5) which is only prior art for the purpose of Article 54(3) EPC, and which document is by Article 56 EPC second sentence not to be considered in deciding whether there has been an inventive step. It is in particular in respect of such Article 54(3) EPC documents that the Board sees a clear need for applicants to be able to re-establish novelty of the subject-matter they claim by means of a disclaimer based only on the Article 54(3) EPC document and not on their own original disclosure. The later applicant will normally have had no knowledge of the earlier application deemed to be prior art by Article 54(3) EPC, and cannot be expected to have appropriately delimited his application in respect of such unknown deemed prior art. To force him to rely only on some limitation originally disclosed in his own application in order to distinguish over this deemed prior art, would mean that the later applicant might

peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés (cf. point 12 ci-dessus). De l'avis de la Grande Chambre, si l'on interprète correctement l'article 123(2) CBE, une telle caractéristique ne doit donc pas être considérée comme une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de cette disposition. Il s'ensuit qu'un brevet contenant une telle caractéristique dans les revendications peut être maintenu sans contrevenir à l'article 123(2) CBE, ni donner lieu à un motif d'opposition selon l'article 100c) CBE. La caractéristique étant maintenue dans les revendications, il ne saurait pas davantage y avoir transgression de l'article 123(3) CBE.

17. La question de savoir si une caractéristique restrictive doit être considérée comme un élément ajouté au sens de l'article 123(2) CBE ne peut bien entendu être tranchée qu'au cas par cas, sur la base des faits de l'espèce."

2.1.3 La Chambre se rallie à la jurisprudence constante citée au point 2.1.1 ci-dessus et estime qu'elle constitue l'interprétation de la CBE qu'il convient d'appliquer dans la présente espèce. Les réserves (a), (b) et (c) formulées dans la revendication 1 sont des disclaimers visant à exclure de l'étendue de la protection l'objet particulier du document (5), qui n'est une antériorité qu'au sens de l'article 54(3) CBE et qui, en vertu de l'article 56 CBE, seconde phrase, n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. C'est notamment eu égard à de tels documents visés à l'article 54(3) CBE qu'il est clairement nécessaire, aux yeux de la Chambre, que les demandeurs puissent rétablir la nouveauté de l'objet revendiqué au moyen d'un disclaimer fondé uniquement sur le document visé à l'article 54(3) CBE, et non sur leur propre divulgation initiale. Le demandeur ultérieur n'aura normalement pas eu connaissance de la demande antérieure réputée constituer l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, et on ne peut attendre de lui qu'il ait délimité de manière appropriée sa demande par rapport à cet état de la technique inconnu. Le contraindre à se fonder uniquement sur une limitation donnée divulguée à l'origine dans sa propre demande pour opérer une

ten als Stand der Technik geltenden Dokument abgrenzt. Wäre der spätere Anmelder gezwungen, sich bei der Abgrenzung gegenüber diesem als Stand der Technik geltenden Dokument auf den Offenbarungsgehalt seiner Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu beschränken, so würde das bedeuten, daß er unter Umständen Teile seines ursprünglichen Erfindungsgegenstands nicht beanspruchen kann, obwohl sie gegenüber den als Stand der Technik geltenden Dokumenten neu waren. Disclaimer mögen ein etwas konstruierter Rechtsbehelf sein, doch sie sind offenbar die einzig befriedigende Lösung für das künstliche Problem, das durch die Bestimmungen nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ geschaffen wird, die festlegen, was als Stand der Technik gilt.

2.1.4 Wie bereits in der Entscheidung T 351/98 vom 15. Januar 2002 unter Nummer 45 der Entscheidungsgründe ausgeführt, würde ein zu striktes Beharren auf einer genauen Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ, also praktisch ein Verbot sämtlicher allein auf den Stand der Technik gestützter Disclaimer, dazu führen, daß die Bestimmungen zu den als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ geltenden Veröffentlichungen auf Gegenstände ausgedehnt würden, die in früheren Anmeldungen nicht offenbart waren. Dies scheint nicht im Einklang mit der ausdrücklichen Absicht des Gesetzgebers zu stehen. Die Zulassung von Disclaimern ist in dieser Situation ein ausgewogenerer Kompromiß zwischen den Erfordernissen der Artikel 54 (3) und (4) und 56 EPÜ auf der einen und denen des Artikels 123 (2) EPÜ auf der anderen Seite.

## 2.2 Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer

2.2.1 Die Beschwerdegegnerinnen haben in Anbetracht der Entscheidung T 323/97 die Zulässigkeit der Disclaimer a), b) und c) in Frage gestellt. Leider wird nicht ganz klar, welchen rechtlichen Standpunkt die Kammer in dieser Entscheidung vertritt. Ausgehend vom Sachverhalt, den sie in diesem Fall zu berücksichtigen hatte, war der Stand der Technik, aus dem der Disclaimer herleitbar war, nicht neuheitsschädlich (s. T 323/97, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe) und schied damit nicht aus dem bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik aus. Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammern ist ein auf einen sol-

well be unable to claim some of his original subject-matter, even though this was novel over the deemed prior art. Disclaimers may be a somewhat artificial remedy, but they seem the only appropriate solution to the artificial problem caused by the deemed prior art provisions of Article 54(3)(4) EPC.

2.1.4 As already remarked in decision T 351/98 of 15 January 2002, reasons point 45, a too literal insistence on a precise basis in the original disclosure for the purposes of Article 123(2) EPC, that is a prohibition of all disclaimers based on the prior art only, would have the effect of extending the deemed publication provisions of Article 54(3) EPC to matter which was not disclosed in the earlier applications. This does not appear to accord with the express intention of the legislator. Allowing disclaimers in this situation achieves a fairer balance between the requirements of Articles 54(3)(4) and 56 EPC on the one hand and Article 123(2) EPC on the other hand.

## 2.2 Reference of a question to the Enlarged Board of Appeal

2.2.1 The respondents have questioned the admissibility of the disclaimers (a), (b) and (c) in view of decision T 323/97. Unfortunately the legal message that decision seeks to convey does not emerge clearly. On the stated facts of the case before that board the prior art on which the disclaimer there was based was not novelty-destroying (see point 2.1 of T 323/97), and remained a document which had to be considered when assessing inventive step. According to the established jurisprudence a disclaimer based on such prior art is not permissible (see point 2.1.1 above). In so far as decision T 323/97 is merely saying that disclaimers based only on prior art are not

distinction avec cet état de la technique signifierait que le demandeur ultérieur risque de se trouver dans l'impossibilité de revendiquer une partie de l'objet initial de sa demande, même si elle est nouvelle par rapport à ce qui est réputé constituer l'état de la technique. Même s'ils sont un remède quelque peu artificiel, les disclaimers semblent offrir l'unique solution appropriée au problème non moins artificiel causé par les dispositions de l'article 54(3) et (4) CBE définissant ce qui est réputé constituer l'état de la technique.

2.1.4 Comme l'a relevé la décision T 351/98 du 15 janvier 2002, au point 45 des motifs, insister trop littéralement sur une base précise dans la divulgation initiale aux fins de l'article 123(2) CBE, c'est-à-dire interdire tout disclaimer fondé uniquement sur l'état de la technique, aurait pour effet d'étendre les dispositions applicables aux publications réputées comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE à des éléments qui n'ont pas été divulgués dans les demandes antérieures. Cela ne semble pas être conforme à l'intention explicite du législateur. Admettre les disclaimers dans une telle situation réalise un équilibre plus équitable entre les exigences des articles 54(3) et (4) et 56 CBE, d'une part, et de l'article 123(2) CBE, d'autre part.

## 2.2 Saisine de la Grande Chambre de recours

2.2.1 Les intimés ont contesté l'admissibilité des disclaimers (a), (b) et (c) eu égard à la décision T 323/97. Malheureusement, le message juridique que cette décision entend transmettre n'apparaît pas clairement. Au vu des faits de l'espèce soumise à la chambre, l'état de la technique sur lequel se fondait le disclaimer n'était pas destructeur de nouveauté (cf. point 2.1 de la décision T 323/97) et demeurait un document devant être pris en considération pour apprécier l'activité inventive. Selon la jurisprudence constante, un disclaimer fondé sur un tel état de la technique n'est pas admissible (cf. point 2.1.1 ci-dessus). Dans la mesure où la décision T 323/97 se borne à affirmer que les

chen Stand der Technik gestützter Disclaimer nicht zulässig (vgl. Nr. 2.1.1). Diese Kammer stimmt der Entscheidung T 323/97 insoweit zu, als diese lediglich darauf abhob, daß ein nur auf einen Stand der Technik gestützter Disclaimer unzulässig ist, wenn dieser Stand der Technik nicht neuheitsschädlich ist und/oder auch noch bei der Beurteilung der erfindrischen Tätigkeit in Betracht zu ziehen ist; für den vorliegenden Fall ist die Entscheidung aber bedeutungslos.

2.2.2 Nummer 2.4 der Entscheidungsgründe in T 323/97 könnte jedoch auch so zu verstehen sein, daß darin die allgemeinere Rechtsauffassung vertreten wird, daß ausschließlich auf den Stand der Technik gestützte Disclaimer in jedem Fall gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen. Ein solch generelles Verbot scheint aber in direktem Widerspruch zu der Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer (s. die oben zitierten Nrn. 16 und 17 der Entscheidungsgründe) zu stehen, in der diese ganz klar die Möglichkeit vorsah, daß manche Beschränkungen von Ansprüchen, die sich nicht auf den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung stützen, dennoch nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen.

2.2.3 Die Kammer im Fall T 323/97 sieht in der Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2001, 413) eine Stütze für ihre Auffassung des Begriffs "derselben Erfindung" für die Zwecke der Anerkennung einer Priorität nach Artikel 87 EPÜ. Diese Kammer kann jedoch in der Stellungnahme G 2/98 keine entsprechende Bestätigung erkennen. Dort heißt es unter Nummer 10:

"10. In der Entscheidung G 1/93 "Beschränkendes Merkmal/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (ABl. EPA 1994, 541), in der es um die kollidierenden Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ geht, wird unterschieden zwischen Merkmalen, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten, und Merkmalen, die – ohne einen solchen Beitrag zu leisten – lediglich einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung vom Schutz ausschließen. Somit betrifft die Entscheidung G 1/93 einen völlig anderen rechtlichen Sachverhalt."

2.2.4 Die Aussage der Entscheidung G 1/93 wird in der Stellungnahme G 2/98 offensichtlich nicht in Zweifel gezogen, da letztere – wie dort selbst festgestellt wird – einen völlig ande-

allowable when such prior art is not novelty destroying and /or remains relevant for assessing inventive step, this Board agrees, but the decision is not relevant to the present case.

2.2.2 However section 2.4 of decision T 323/97 may also possibly be meant to be taken as putting forward the more general proposition of law that disclaimers based only on the prior art are in all circumstances in conflict with Article 123(2) EPC. Such a general prohibition seems to be in direct conflict with what is stated in the decision G 1/93 of the Enlarged Board (see points 16 and 17 of that decision quoted above), which clearly envisaged the possibility that some restrictions on claims not based on the original disclosure would nevertheless not fall foul of Article 123(2) EPC.

2.2.3 Decision T 323/97 purports to find support for its view in Enlarged Board of Appeal Opinion G 2/98 (OJ EPO 413, 2001) concerning the meaning of "same invention" for acknowledging priority under Article 87 EPC. But in the view of this board Opinion G 2/98 does not provide any such support. That Opinion in point 10 states:

"10. In decision G 1/93 "Limiting feature/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (OJ EPO 1994, 541), relating to the conflicting requirements of Article 123(2) and (3) EPC, a distinction is made between features providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and features which, without providing such contribution, merely exclude protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed. Hence, decision G 1/93 deals with a completely different legal situation. "

2.2.4 Opinion G 2/98 does not appear to throw doubt on what is said in decision G 1/93, and states that it is dealing with a completely different legal situation to that of decision

disclaimers fondés uniquement sur l'état de la technique ne sont pas admissibles dès lors que l'état de la technique n'est pas destructeur de nouveauté et/ou qu'il reste pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive, la Chambre est d'accord. Toutefois, la décision n'est pas pertinente pour la présente espèce.

2.2.2 Or, le point 2.4 de la décision T 323/97 pourrait aussi être considéré comme énonçant l'idée plus générale selon laquelle les disclaimers fondés uniquement sur l'état de la technique contreviennent en toutes circonstances à l'article 123(2) CBE. Une telle interdiction générale semble être directement en conflit avec ce qui est dit dans la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours (cf. points 16 et 17 de cette décision cités ci-dessus), qui envisage clairement la possibilité que certaines limitations de revendications non fondées sur la divulgation initiale ne soient néanmoins pas contraires à l'article 123(2) CBE.

2.2.3 La décision T 323/97 tend à s'appuyer sur l'avis G 2/98 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 413, 2001) en ce qui concerne le sens de l'expression "même invention" pour reconnaître la priorité en vertu de l'article 87 CBE. Or, pour la Chambre, l'avis G 2/98 ne fournit pas un tel appui. Il affirme, en son point 10 :

"10. Dans la décision G 1/93 "Caractéristique restrictive/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (JO OEB 1994, 541), dans laquelle il est question des exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, il est établi une distinction entre les caractéristiques qui apportent une contribution technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, et celles qui, sans apporter une telle contribution, ne font qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. La situation juridique est donc complètement différente dans cette décision."

2.2.4 L'avis G 2/98 ne semble pas mettre en doute les constatations de la décision G 1/93 et affirme traiter une situation juridique complètement différente de ce celle dont il est ques-

ren rechtlichen Sachverhalt betrifft. Obwohl es in G 1/93 vorrangig um eine mögliche Kollision zwischen den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ ging, enthält die Entscheidung dennoch Aussagen (s. die oben zitierten Nrn. 16 und 17 der Entscheidungsgründe) zu aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimern, wohingegen der Stellungnahme G 2/98 ein anderer rechtlicher Sachverhalt zugrunde lag. Es bedarf einer gewagten Verallgemeinerung der Stellungnahme G 2/98, um sie im Hinblick auf Disclaimer für relevant zu erachten und erst recht für relevanter als die Entscheidung G 1/93; diese Kammer ist nicht überzeugt, daß eine solche Auslegung korrekt ist.

2.2.5 Ferner geht die Entscheidung T 323/97 nicht auf Disclaimer ein, die sich auf einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ stützen, wodurch jegliche Aussagekraft, die ihr möglicherweise zukommt, noch weiter geschmälert wird. Diese Kammer sieht in der Existenz dieser Entscheidung keinen Grund, die Angemessenheit und Richtigkeit der unter Nummer 2.1.1 dargelegten ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Zweifel zu ziehen, deren Anwendbarkeit, wie die Große Beschwerdekammer in G 1/93 festgestellt hat, je nach der Sachlage im Einzelfall zu entscheiden ist. Ein generelles Verbot von Disclaimern wäre nicht billig gegenüber Anmeldern, die sich mit einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ konfrontiert sehen. Da sich in der von der Großen Beschwerdekammer gebilligten ständigen Rechtsprechung der Kammern bereits eine klare Antwort auf diese Frage findet, sieht diese Kammer keine Veranlassung, die Große Beschwerdekammer mit der Angelegenheit zu befassen.

2.2.6 Selbst wenn diese Kammer für eine Abkehr von der ständigen Rechtsprechung zu Disclaimern wäre – was sie nicht ist –, hielte sie es für angebrachter, wenn der Gesetzgeber eine solche Abkehr initiierte, da er dann auch regeln könnte, wie im Fall der zahlreichen bestehenden Patente zu verfahren ist, die mit ausschließlich aus dem Stand der Technik herleitbaren Disclaimern gewährt wurden. Um eine längere Phase der Rechtsunsicherheit zu vermeiden, scheint schon die Tatsache an sich, daß es eine Entscheidungspraxis zu dieser Frage gibt, Grund genug zu sein, eine Änderung nur durch den Gesetzgeber anzustreben.

2.2.7 Mehrere, aber nicht alle Beteiligten an diesem Verfahren sprachen sich für die Vorlage einer Rechts-

G 1/93. Decision G 1/93 while mainly concerned with possible conflict between the provisions of Articles 123(2) and (3) EPC respectively, certainly did contain statements (see citation of its points 16 and 17 above) relevant to disclaimers having no basis in the original application, while Opinion G 2/98 is concerned with a different legal situation. It takes an adventurous extrapolation of Opinion G 2/98 to find it of relevance to disclaimers, let alone more relevant than decision G 1/93, and this Board is not persuaded that such an interpretation is correct.

2.2.5 Further, decision T 323/97 contains no discussion of disclaimers relating to Article 54(3) EPC prior art documents, which even further reduces any persuasive force it might have. The existence of this decision gives this Board no reason to doubt the appropriateness or correctness of the established case law as set out in point 2.1.1 above, whose applicability will need to be decided on a case by case basis, as stated in Enlarged Board decision G 1/93. A general prohibition of disclaimers would not be fair to applicants faced with Article 54(3) EPC prior art. Given that the established case law, as sanctioned by the Enlarged Board of Appeal, already gives a clear answer, the Board sees no reason for a referral of any question of law to the Enlarged Board of Appeal in this case.

2.2.6 Even if, which is not the case, this Board were in favour of a departure from the established case law on disclaimer, it considers that it would be more appropriate for such departure to be brought about by the legislator who could regulate what law should be applicable in the numerous existing patents which have been granted with disclaimers based only on the prior art. To avoid a lengthy period of legal uncertainty, the very existence of this established practice seems a reason for not seeking to change it other than through the legislator.

2.2.7 Some, but not all, parties in this case favoured a reference of a question concerning disclaimers to the

tion dans la décision G 1/93. Celle-ci, quoique portant essentiellement sur le conflit possible entre les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, contient néanmoins des considérations (cf. ses points 16 et 17 cités ci-dessus) sur les disclaimers dépourvus de fondement dans la demande initiale, alors que l'avis G 2/98 porte sur une situation juridique différente. Ce serait une extrapolation hardie de l'avis G 2/98 que de conclure qu'il est pertinent pour les disclaimers, a fortiori qu'il est plus pertinent que la décision G 1/93, et la Chambre n'est pas convaincue qu'une telle interprétation soit correcte.

2.2.5 En outre, la décision T 323/97 n'aborde pas les disclaimers se rapportant à des documents compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, ce qui réduit davantage encore la force convaincante qu'elle est susceptible d'avoir. L'existence de cette décision ne donne à la Chambre aucune raison de douter que la jurisprudence constante exposée au point 2.1.1 ci-dessus soit appropriée ou correcte, son applicabilité devant être, comme il est dit dans la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours, appréciée au cas par cas. Une interdiction générale des disclaimers ne serait pas équitable pour les demandeurs confrontés à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. Etant donné que la jurisprudence constante, telle qu'elle est consacrée par la Grande Chambre de recours, donne déjà une réponse claire, la Chambre ne voit pas de raison de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours en l'espèce.

2.2.6 Même si la Chambre était encline, ce qui n'est pas le cas, à s'écarter de la jurisprudence constante en matière de disclaimers, elle estime qu'il serait plus approprié qu'une telle divergence soit induite par le législateur, lequel pourrait déterminer quel droit devrait être applicable dans le cas des nombreux brevets qui ont été délivrés avec des disclaimers fondés uniquement sur l'état de la technique. Pour éviter une longue période d'insécurité juridique, l'existence même de cette pratique établie semble être une raison de ne pas chercher à la modifier autrement que par l'intermédiaire du législateur.

2.2.7 Certaines parties à la présente procédure ont souhaité que la Grande Chambre de recours soit

frage zu Disclaimern an die Große Beschwerdekammer aus. Sie lieferten jedoch weder eine Formulierung für eine solche Frage noch eine Begründung, warum ihre Vorlage nach Artikel 112 EPÜ notwendig sei, geschweige denn eine Analyse der diesbezüglichen Rechtslage.

Auch sonst spricht im jetzigen Verfahrensstadium nichts dafür, die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu Disclaimern zu befassen.

2.2.8 Die Beteiligten verwiesen die Kammer auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung in der Sache T 507/99, die vor einer anderen Kammer anhängig ist; dort heißt es: "Die Kammer wird der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage zur Zulässigkeit von Disclaimern vorlegen." Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer war im Fall T 507/99 noch keine Entscheidung ergangen, so daß weder der Wortlaut der Vorlagefrage noch die Haltung der zuständigen Kammer bekannt waren. Da die Auffassung dieser Kammer mit der ständigen Rechtsprechung in Einklang steht, sieht sie sich durch diese noch anhängige Sache nicht veranlaßt, ihrerseits die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu befassen oder das Verfahren zumindest solange auszusetzen, bis der Wortlaut einer solchen Vorlagefrage feststeht.

### 3. Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag des Anspruchssatzes B

#### 3.1 Klarheit

3.1.1 Die Beschwerdegegnerinnen vertraten die Auffassung, daß Anspruch 1 wegen der verwendeten Handelsbezeichnungen und der angegebenen Viskositätswerte das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ nicht erfülle.

Insbesondere brachten die Beschwerdegegnerinnen vor, daß die Kenntnis des zur Ermittlung der Viskositätswerte eingesetzten Meßverfahrens entscheidend sei, um beurteilen zu können, ob eine bestimmte vorbeschriebene Zusammensetzung in den Bereich des jeweiligen Disclaimers falle. Da das Streitpatent keine Angabe dazu enthalte, wie die Viskosität der durch die Disclaimer ausgeklammerten Zusammensetzungen gemessen worden sei, lasse sich nach Meinung der Beschwerdegegnerinnen der Schutzzumfang des beanspruchten Gegenstands nicht abgrenzen.

Enlarged Board. They did not, however, put forward any formulation of such question or any argumentation as to why such a reference was necessary under Article 112 EPC, let alone provide any legal analysis relevant to the question.

There is also no other procedural reason why a reference of a question of law on disclaimers might be appropriate at this stage of the present case.

2.2.8 The parties referred the Board to the minutes of the oral proceedings in case T 507/99 pending before another Board, in which it is stated: "The Board will refer a question concerning the allowability of "disclaimers" to the Enlarged Board of Appeal." At the time of the oral proceedings before this Board no decision had yet issued in case T 507/99, so that the question to be asked and the viewpoint that Board would take was not known. Given this Board's own views approving the established jurisprudence, this pending case was not seen as any adequate reason for this Board itself to refer a question of law, or to suspend proceedings until at least the formulation of such question was known.

### 3. Claim 1 according to the main request of Set B

#### 3.1 Clarity

3.1.1 The Respondents contested that Claim 1 met the requirement of clarity according to Article 84 EPC, due to the presence of trade designations and the viscosity data present in the wording of Claim 1.

In particular, the Respondents submitted that in order to be able to determine whether a particular prior art composition is within the scope of the corresponding disclaimer, it is of critical importance to know how the viscosity had been measured. As the patent in suit did not indicate how the viscosity data of the disclaimed compositions had been measured, they alleged that it was not possible to define the extent of the claimed subject-matter.

saisie d'une question relative aux disclaimers. Elles n'ont toutefois pas proposé de formulation d'une telle question ou exposé en quoi une telle saisine s'imposait en vertu de l'article 112 CBE, et encore moins fourni d'analyse juridique pertinente pour la question.

Il n'y a au demeurant pas d'autre raison procédurale pour laquelle il serait approprié, à ce stade de la procédure, de saisir la Grande Chambre de recours d'une question de droit relative aux disclaimers.

2.2.8 Les parties ont renvoyé la Chambre au procès-verbal de la procédure orale de l'affaire T 507/99 en instance devant une autre chambre, dans lequel il est déclaré : "La Chambre saisira la Grande Chambre de recours d'une question relative à l'admissibilité des "disclaimers". A la date de la procédure orale tenue devant la présente Chambre, il n'avait pas encore été statué dans l'affaire T 507/99, si bien que la question à poser et la position adoptée par cette autre chambre n'étaient pas encore connues. Comme elle approuve la jurisprudence constante, la présente Chambre n'a pas considéré que cette affaire en instance constituait un motif adéquat pour qu'elle-même soumette une question de droit ou suspende la procédure au moins jusqu'à ce que la formulation d'une telle question soit connue.

### 3. Revendication 1 selon la requête principale du jeu B

#### 3.1 Clarté

3.1.1 Les intimés ont contesté que la revendication 1 réponde à l'exigence de clarté selon l'article 84 CBE, vu la présence de désignations commerciales et les données relatives à la viscosité dans le libellé de la revendication 1.

Plus particulièrement, les intimés ont fait valoir que pour pouvoir établir si une composition particulière comprise dans l'état de la technique est couverte par le disclaimer correspondant, il est d'une importance décisive de savoir comment la viscosité a été mesurée. Le brevet en litige n'indiquant pas comment les données de viscosité des compositions exclues par le disclaimer ont été obtenues, ils ont allégué qu'il n'était pas possible de définir l'étendue de l'objet revendiqué.

3.1.2 Diese Viskositätsdaten entsprechen denen, die in der Entgegenhaltung (5) für die Kontrollversuche A, B, I und J sowie die Beispiele 1 bis 11 angegeben sind. Obwohl der Entgegenhaltung (5) nicht zu entnehmen ist, wie die Viskositäten in SI-Einheiten ermittelt wurden, ist die Kammer nicht von der Stichhaltigkeit des Einwands der Beschwerdegegnerinnen überzeugt, denn es blieb unbestritten, daß es sich dabei um in der internationalen Praxis anerkannte Einheiten handelt. Mehr ist in Regel 35 (12) EPÜ nicht gefordert. Zudem blieben die Beschwerdegegnerinnen in der mündlichen Verhandlung den Beweis schuldig, daß der Fachmann mangels einer Angabe, wie die Viskositäten zu messen sind, außerstande ist zu bestimmen, welche Zusammensetzungen ausgeklammert sind und welche nicht. Da es dem jeweiligen Beteiligten obliegt, die Richtigkeit einer von ihm aufgestellten Behauptung zu belegen, ist die Kammer der Auffassung, daß eine solche nicht näher begründete Behauptung nicht zu berücksichtigen ist. In bezug auf die Viskositätsdaten ist der Einwand der mangelnden Klarheit daher zurückzuweisen.

3.1.3 Unter Berufung auf die Entscheidung T 480/98 machten die Beschwerdegegnerinnen ferner geltend, daß die Verwendung von Handelsbezeichnungen im Wortlaut eines Anspruchs unzulässig sei, da er dadurch unklar werde. Insbesondere argumentierten sie, daß Mobil P51 am Anmeldetag des Streitpatents in zwei unterschiedlichen Formen im Handel erhältlich gewesen und der Begriff "Mobil P51" somit nicht eindeutig sei.

3.1.4 Im konkreten Fall der Entscheidung T 480/98 hatte die zuständige Kammer jedoch befunden, daß die verwendete Handelsbezeichnung keine eindeutige technische Bedeutung habe und nicht klar sei, inwieweit sich einige der ausschließlich durch die Handelsbezeichnung definierten Stoffe von anderen Stoffen unterscheiden. Da die Handelsbezeichnung somit keine zweifelsfrei klare technische Bedeutung hatte, gelangte die betreffende Kammer zu dem Schluß, daß die Verwendung der Handelsbezeichnung in einem Anspruch unzulässig sei.

Im vorliegenden Fall sind die durch den Disclaimer a) ausgeklammerten Zusammensetzungen nicht nur durch die konkreten Handelsbezeichnungen Mobil P51 und Mobil P41 definiert, sondern auch durch die chemische Natur der darin enthaltenen Ester und die Viskositätsdaten. In den

3.1.2 Those viscosity data are the ones given for controls A, B, I and J and examples 1 to 11 in document (5). Though this document (5) is silent on how the viscosity data in SI units were measured, the Board is not convinced that the Respondent's objection is to be considered as pertinent, as it remained uncontested that these units are recognised in international practice. Rule 35(12) EPC does not require more. In addition, during the oral proceedings the Respondents had to admit that they did not have any proof that, in the absence of any indication how the viscosities are to be measured, a skilled person was unable to define which compositions are disclaimed and which not. As it is up to the Party which makes an allegation to prove that such allegation is correct, the Board finds that such unsubstantiated allegation is not to be considered. Therefore, the clarity objection in respect of the viscosity data cannot be accepted.

3.1.3 Making reference to decision T 480/98, the Respondents also submitted that the presence of trade designations were not allowable in the wording of a claim, since they rendered its wording unclear. In particular, they submitted that Mobil P51 was commercially available at the filing date of the patent in suit in two different versions and, that, consequently, the term "Mobil P51" was ambiguous.

3.1.4 In the particular case of decision T 480/98, however, the competent Board found that the used trade designation did not have a clear technical meaning and that it was not clear how some material defined only by the trade designation differed from any other material. As the trade designation thus did not have an unequivocally clear technical meaning, the competent Board found the presence of the trade designation in a claim to be unallowable.

In the present case, the compositions excluded by the disclaimer (a) are not only defined by the particular trade designations Mobil P51 and Mobil P41, but also by the chemical nature of the ester contained therein and by their viscosity data. In disclaimers (b) and (c) the excluded compositions

3.1.2 Ces données de viscosité sont celles mentionnées pour les essais témoins A, B, I et J et les exemples 1 à 11 du document (5). Bien que ce document n'indique pas comment les données de viscosité exprimées en unités SI ont été mesurées, la Chambre n'est pas convaincue de la pertinence de l'objection soulevée par l'intimé, car il n'a pas été contesté qu'il s'agit d'unités de la pratique internationale. La règle 35(12) CBE n'exige rien de plus. De surcroît, au cours de procédure orale, les intimés ont dû admettre ne pas être en mesure de prouver que, faute d'indications sur la manière dont il y a lieu de mesurer les viscosités, l'homme du métier était incapable de déterminer quelles compositions étaient exclues par le disclaimer. Comme il incombe à la partie qui fait une allégation de prouver que celle-ci est exacte, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner une telle allégation non fondée. Par conséquent, l'objection de défaut de clarté des données de viscosité ne saurait être retenue.

3.1.3 Se référant à la décision T 480/98, les intimés ont également soutenu que la présence de désignations commerciales n'est pas admissible dans le libellé d'une revendication, étant donné qu'elles le rendent obscur. Ils ont en particulier fait valoir que deux variantes du produit Mobil P51 étaient disponibles dans le commerce à la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet en litige et que, en conséquence, le terme "Mobil P51" était ambigu.

3.1.4 Or, dans le cas précis de la décision T 480/98, la chambre compétente a estimé que la désignation commerciale qui avait été utilisée n'avait pas de sens technique clair et qu'il n'apparaissait pas clairement comment un matériel défini uniquement par la désignation commerciale différait d'un quelconque autre matériel. La désignation commerciale n'ayant donc pas un sens technique clair et non équivoque, la chambre compétente a jugé inadmissible sa présence dans une revendication.

En la présente espèce, les compositions exclues par le disclaimer (a) sont définies non seulement par les désignations commerciales respectives Mobil P51 et Mobil P41, mais encore par la nature chimique de l'ester qu'elles contiennent et par leurs données de viscosité. Dans les

Disclaimern b) und c) sind die ausgenommenen Zusammensetzungen nicht nur durch die konkreten Handelsbezeichnungen Mobil P51 und Mobil P41 und damit implizit durch die chemische Natur der darin enthaltenen Ester und die Viskositätsdaten charakterisiert, sondern auch durch die chemische Natur der als P-2000, CP700, EDA511 und CP1406 bezeichneten Erzeugnisse und die resultierende Viskosität der Gemische von Mobil P51 bzw. Mobil P41 mit P-2000, CP700, EDA511 oder CP1406.

Somit sind die durch die Disclaimer ausgenommenen Zusammensetzungen nicht nur durch ihre Handelsbezeichnungen definiert, sondern zusätzlich noch durch ihre chemische Natur und ihre Viskosität. Indem insbesondere definiert wird, welche der beiden Formen von Mobil P51 durch den Disclaimer ausgeklammert werden soll, nämlich die in der Entgegenhaltung (5) genannte, sind die zugehörigen Angaben zur chemischen Natur und zur Viskosität im Zusammenhang mit der Handelsbezeichnung Mobil P51 zu sehen, so daß die in der Entgegenhaltung (5) offenbarten Zusammensetzungen eindeutig definiert sind.

Die vorliegende Sache ist also nicht mit T 480/98 vergleichbar, sondern eher mit T 623/91, wo die zuständige Kammer zu dem Schluß kam, daß eine Handelsbezeichnung bei der Sachlage in diesem konkreten Fall die Klarheit nicht beeinträchtigt. Die Frage, ob Handelsbezeichnungen im Wortlaut eines Anspruchs zulässig sind, kann nur im Einzelfall beantwortet werden.

### 3.2 Neuheit

3.2.1 In der Entgegenhaltung (5), die unbestritten zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörte, sind Schmiermittelzusammensetzungen beschrieben, die mit Fluorkohlenwasserstoff- und Chlorfluorkohlenwasserstoff-Kältemitteln mischbar sind und aus einem Polyetherpolyol und einem durch Veresterung von mehrwertigen Alkoholen mit Alkylcarbonsäuren oder von Alkyldicarbonsäuren mit Alkanolen gewonnenen Ester bestehen (s. Seite 2, Zeilen 32 bis 51).

Mit den Kontrollversuchen A, B, I und J in Tabelle I und den Beispielen 1 bis 11 in Tabelle II sind unbestreitbar Gemische von 1,1,1,2-Tetrafluorethan mit bestimmten Schmiermitteln offenbart, die in den allgemeinen Schutzzumfang des Anspruchs 1 fallen, aber durch die Disclaimer a), b) und c) ausdrücklich ausgenommen

are not only defined by the trade designations Mobil P51 and Mobil P41, and thus implicitly by the chemical nature of the ester contained therein and by their viscosity data, but also by the chemical nature of the products designated as P-2000, CP700, EDA 511 and CP1406 as well as by the final viscosity data of the mixtures of Mobil P51 or Mobil P41 with P-2000, CP700, EDA 511 and CP1406.

Thus, the compositions to be excluded by the disclaimers are indeed not merely defined by their trade designations but additionally by their chemical nature and by their viscosity data. In particular, in defining which of the two versions of Mobil P51 is to be excluded by the disclaimer, namely the one mentioned in document (5), the corresponding indications concerning the chemical nature and the viscosity are to be associated with the trade designation Mobil P51 in order to unambiguously define those compositions disclosed in document (5).

Therefore, the present case is not comparable with the one decided in decision T 480/98 but rather with the case decided in T 623/91, where the competent Board came to the conclusion that a trade designation did not introduce uncertainty under the circumstances prevailing in that case. The question whether trade designations are allowable in the wording of a claim is a question of fact that can only be answered on a case by case basis.

### 3.2 Novelty

3.2.1 Document (5), which uncontestedly belonged to the state of the art according to Article 54(3) EPC, describes lubricant compositions that are miscible in hydrofluorocarbon and hydrochlorofluorocarbon refrigerants and that consist of a polyether polyol and an ester made from polyhydric alcohols with alkanolic acids or from alkanedioic acids with alkanols (see page 2, lines 32 to 51).

The controls A, B, I and J in Table I and the examples 1 to 11 in Table II indisputably disclose compositions of 1,1,1,2-tetrafluoroethane with specific lubricants, which are embraced within the general scope of Claim 1, but are specifically excluded by the disclaimers (a), (b) and (c) as set out above in detail. A successful novelty

disclaimers (b) et (c), les compositions exclues sont définies non seulement par les désignations commerciales Mobil P51 et Mobil P41, et donc implicitement par la nature chimique de leur ester et par leurs données de viscosité, mais aussi par la nature chimique des produits désignés par P-2000, CP700, EDA 511 et CP1406 ainsi que par les données de viscosité des mélanges de Mobil P51 ou Mobil P41 avec P-2000, CP700, EDA 511 et CP1406.

Par conséquent, les compositions à exclure par les disclaimers sont en fait définies non pas simplement par leurs désignations commerciales, mais aussi par leur nature chimique et leurs données de viscosité. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux variantes du produit Mobil P51 doit être exclue par le disclaimer, à savoir celle mentionnée dans le document (5), les renseignements correspondants concernant la nature chimique et la viscosité doivent être associés à la désignation commerciale "Mobil P51" en vue de définir sans ambiguïté les compositions qui sont divulguées dans le document (5).

Aussi la présente affaire n'est-elle pas comparable avec la décision T 480/98, mais plutôt avec la décision T 623/91, où la chambre compétente a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, la désignation commerciale n'introduisait pas d'insécurité. La question de savoir si des désignations commerciales sont admissibles dans le libellé des revendications est une question de fait à laquelle on ne peut répondre qu'au cas par cas.

### 3.2 Nouveauté

3.2.1 Le document (5), qui était incontestablement compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, décrit des compositions lubrifiantes qui sont miscibles dans des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbures et d'hydrochlorofluorocarbures, et qui sont composés d'un polyéther polyol et d'un ester provenant d'alcools polyhydriques avec des acides alcanodiques ou provenant d'acides alcanedioïques avec des alcanols (cf. page 2, lignes 32 à 51).

Les essais témoins A, B, I et J figurant dans le tableau I et les exemples 1 à 11 figurant dans le tableau II divulguent incontestablement des compositions du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane comportant des lubrifiants particuliers qui sont couvertes par la portée générale de la revendication 1, mais explicitement exclues par les

sind, wie weiter oben ausführlich erläutert. Auf der Grundlage dieser konkreten im Stand der Technik offenbarten Zusammensetzungen ist somit kein Neuheitsangriff möglich.

3.2.1.1 Die Beschwerdegegnerinnen brachten vor, daß bei der Beurteilung der Neuheit die Ansprüche 4, 5, 7 und 8 der Entgegenhaltung (5) in Verbindung miteinander zu betrachten seien und die kombinierte Lehre dieser Ansprüche Zusammensetzungen offenbare, die eine größere Menge 1,1,1,2-Tetrafluorethan (in Anspruch 7 ausdrücklich erwähnt) und eine kleinere Menge eines Pentaerythritol-tetraesters eines Gemischs aus Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen (in Anspruch 8 ausdrücklich erwähnt) enthielten.

Entsprechend der ständigen Rechtsprechung umfaßt der Offenbarungsinhalt einer Patentschrift jedoch nicht die Kombination von Einzelmerkmalen, die in separaten abhängigen Ansprüchen beansprucht werden, es sei denn, ihre Kombination findet eine Stütze in der Beschreibung (s. T 42/92, Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall hängen Anspruch 7 und 8 jeweils von Anspruch 4 ab, nehmen aber in keiner Weise Bezug aufeinander, und in der Beschreibung findet sich auf Seite 3, Zeilen 31 bis 33 lediglich ein allgemeiner Hinweis, daß ein Pentaerythritoltetraester eines Gemischs aus Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen zu bevorzugen ist, ohne daß angegeben wäre, ob ein solcher Ester als Schmiermittel für Fluorkohlenwasserstoff- oder für Chlorfluorkohlenwasserstoff-Kältemittel geeignet ist. Da also eine Kombination des Gegenstands des Anspruchs 7 mit dem des Anspruchs 8 keine Stütze in der Beschreibung findet, kann keine der im vorliegenden Fall beanspruchten Zusammensetzungen als in den Ansprüchen 4, 5, 7 und 8 offenbart gelten.

3.2.1.2 Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten ferner, daß aus der allgemeinen Lehre auf Seite 2, Zeilen 32 bis 51 der Entgegenhaltung (5) eindeutig hervorgehe, daß jeder durch Veresterung von mehrwertigen Alkoholen mit Alkylcarbonsäuren oder von Alkyldicarbonsäuren mit Alkanolen gewonnene Ester als Schmiermittel für Fluorkohlenwasserstoff-Kältemittel geeignet sei. Da es eine klare Überlappung zwischen den auf Seite 2, Zeile 52 bis Seite 3, Zeile 2 genannten Estern mit jenen

attack is thus no longer possible on the basis of these specific prior art compositions.

3.2.1.1 The Respondents argued that Claims 4, 5, 7 and 8 of document (5) are to be considered together in the assessment of novelty and that the combined teaching of those claims discloses compositions containing a major amount of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (specifically mentioned in Claim 7) and a minor amount of pentaerythritol tetraester of a mixture of alkanolic acids having 7 to 9 carbons (specifically mentioned in Claim 8).

However, in accordance with the established jurisprudence, the disclosure of a patent document does not embrace the combination of individual features claimed in separate dependent claims if such combination is not supported by the description (see decision T 42/92, reason 3.4 for the decision).

In the present case, Claim 7 and Claim 8 are each dependent on Claim 4 without any reference between Claim 7 and Claim 8 and in the description there is only a general statement on page 3, lines 31 to 33, that the preferred ester is a pentaerythritol tetraester of a mixture of alkanolic acids having 7 to 9 carbons, without giving any indication whether such ester is suitable as lubricant for hydrofluorocarbon refrigerants or for hydrochlorofluorocarbon refrigerants. Therefore, in the absence of any support in the description for combining the subject-matter of Claim 7 with that of Claim 8, a presently claimed composition is not disclosed by Claims 4, 5, 7 and 8.

3.2.1.2 The Respondents also argued, that from the general teaching on page 2, lines 32 to 51, of document (5) it clearly followed that any ester made from polyhydric alcohols with alkanolic acids or from alkanedioic acids with alkanols would be suitable as lubricants for hydrofluorocarbon refrigerants. As there was a clear overlap between the esters cited on page 2, line 52 to page 3, line 2 and the esters of formula (I) in present Claim 1 and as trimethylolpropane triheptanate and pentaerythritol

disclaimers (a), (b) et (c), comme indiqué en détail plus haut. La nouveauté ne peut donc plus être attaquée avec succès sur la base de ces compositions particulières comprises dans l'état de la technique.

3.2.1.1 Les intimés ont fait valoir que les revendications 4, 5, 7 et 8 du document (5) devaient être considérées ensemble lors de l'appréciation de la nouveauté et que leur enseignement combiné divulguait des compositions contenant une quantité majeure de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (mentionné expressément à la revendication 7) et une quantité mineure de tétraesters du pentaérythritol provenant d'un mélange d'acides alcanoïques comportant 7 à 9 atomes de carbone (mentionné expressément à la revendication 8).

Toutefois, selon la jurisprudence constante, la divulgation faite par un document de brevet n'englobe pas la combinaison de caractéristiques isolées revendiquées dans des revendications dépendantes séparées si cette combinaison n'est pas étayée par la description (cf. décision T 42/92, point 3.4 des motifs).

Dans la présente espèce, les revendications 7 et 8 dépendent chacune de la revendication 4 et ne font aucune référence l'une à l'autre. En outre, la description ne comporte qu'une déclaration générale, à la page 3, lignes 31 à 33, indiquant que l'ester préféré est un tétraester du pentaérythritol provenant d'un mélange d'acides alcanoïques comportant 7 à 9 atomes de carbone, sans préciser si cet ester convient comme lubrifiant pour des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbures ou d'hydrochlorofluorocarbures. Par conséquent, la combinaison de l'objet de la revendication 7 avec celui de la revendication 8 n'étant pas étayée par la description, aucune composition actuellement revendiquée n'est divulguée par les revendications 4, 5, 7 et 8.

3.2.1.2 Les intimés ont également allégué qu'il découlait clairement de l'enseignement général de la page 2, lignes 32 à 51 du document (5) que n'importe quel ester provenant d'alcools polyhydriques et d'acides alcanoïques ou d'acides alcanedioïques et d'alcanols conviendrait comme lubrifiant destiné à des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbures. Etant donné que les esters cités de la page 2, ligne 52 à la page 3, ligne 2 et les esters de formule (I) de la présente revendication 1 se



der Formel (I) im vorliegenden Anspruch 1 gebe und Trimethylolpropantrihéptanoat und Pentaérythritoltetraheptanoat dort ausdrücklich erwähnt seien, sei der vorliegende Anspruch 1 nicht neu.

Nach Auffassung der Kammer muß die Überlappung zwischen den Offenbarungen, um Neuheitsschädlich zu sein, das Ergebnis einer Überschneidung desselben Erfindungsgegenstands sein; eine rein hypothetische oder virtuelle Überlappung in dem Sinn, daß eine spezifische Offenbarung lediglich in einer anderen, breiteren Offenbarung enthalten oder durch diese abgedeckt ist, reicht nicht aus. Im vorliegenden Fall ist es daher für die Beurteilung der Neuheit unerheblich, ob es eine hypothetische oder virtuelle Überlappung zwischen der allgemeinen Beschreibung der in der Entgegenhaltung (5) offenbarten Ester und jenen der Formel (I) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 gibt. Anders ausgedrückt: Die Lehre der Entgegenhaltung (5) wäre nur dann Neuheitsschädlich, wenn sämtliche Merkmale in der beanspruchten Kombination unmittelbar und eindeutig aus ihr hervorgingen.

Um jedoch zu den beanspruchten Zusammensetzungen zu gelangen, müssen mehrere unabhängige Entscheidungen zwischen voneinander unabhängigen Möglichkeiten getroffen werden, denn i) aus Fluorkohlenwasserstoffen und Chlorfluorkohlenwasserstoffen ist ein Fluor enthaltender Kohlenwasserstoff mit 1 oder 2 Kohlenstoffatomen auszuwählen, der als einziges Halogen Fluor enthält (vgl. Entgegenhaltung (5), Seite 2, Zeilen 32 und 33), und ii) es ist ein durch Veresterung von mehrwertigen Alkoholen mit Alkylcarbonsäuren mit 4 bis 18 Kohlenstoffatomen gewonnener Ester auszuwählen (s. Entgegenhaltung (5), Seite 2, Zeile 55 bis Seite 3, Zeile 1) und aus der Gruppe dieser in Frage kommenden Ester sind wiederum jene auszuwählen, die das Erfordernis erfüllen, wonach mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder eine Carbonsäure oder einen Carbonsäureester enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist.

Aus diesen Gründen läßt sich die beanspruchte Kombination nicht unmittelbar und eindeutig aus dem allgemeinen Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (5) ableiten.

tetraheptanoate were specifically cited there, they submitted that present Claim 1 lacked novelty.

In the judgment of the Board, in order to be novelty destroying the overlap between the disclosures must be the result of an intersection of the same subject-matter; it is not sufficient that the overlap is merely a hypothetical or virtual one in the sense that a specific disclosure is merely covered or encompassed by some broader one. In assessing novelty in the present case, it is thus not relevant whether there is a hypothetical or virtual overlap of the general description of the esters disclosed in document (5) with the esters of formula (I) according to present Claim 1. In other words, in order to be novelty destroying, all the features in the claimed combination must be directly and unambiguously derivable from the teaching of document (5).

However, in order to come to the claimed compositions, a number of independent choices must be made amongst mutually independent options, namely (i) the choice of a fluorine-containing hydrocarbon containing 1 or 2 carbon atoms wherein fluorine is the only halogen among hydrofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons (see document (5), page 2, lines 32 and 33) and (ii) the choice of an ester made from polyhydric alcohols with alkanolic acids having 4 to 18 carbon atoms (see document (5), page 2, line 55 and page 3, line 1), followed by the subsequent choice within this group of esters of the ones which meet the requirement that at least one R<sup>1</sup> is hydrogen, a lower straight chain hydrocarbyl containing up to 7 carbon atoms or a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a carboxylic acid- or carboxylic acid ester-containing hydrocarbyl group.

Therefore, the claimed combination is not directly and unambiguously derivable from the general disclosure of document (5).

chevauchent clairement et que le trihéptanoate de triméthylolpropane et le tétraheptanoate du pentaérythritol y sont expressément cités, les intimés ont soutenu que la présente revendication 1 était dépourvue de nouveauté.

De l'avis de la Chambre, pour être destructeur de nouveauté, le chevauchement entre les divulgations doit résulter du recoupement du même objet ; il ne suffit pas que le chevauchement soit simplement hypothétique ou virtuel en ce sens qu'une divulgation donnée est simplement couverte ou englobée par une divulgation plus large. Pour apprécier la nouveauté dans la présente espèce, peu importe donc qu'il y ait un chevauchement hypothétique ou virtuel entre la description générale des esters divulgués dans le document (5) et des esters de formule (I) selon la présente revendication 1. En d'autres termes, pour être destructrices de nouveauté, toutes les caractéristiques de la combinaison revendiquée doivent pouvoir être déduites directement et sans ambiguïté de l'enseignement du document (5).

Toutefois, pour obtenir les compositions revendiquées, plusieurs choix indépendants doivent être opérés entre des options mutuellement indépendantes, à savoir i) le choix, parmi les hydrofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, d'un hydrocarbure contenant du fluor, comportant 1 ou 2 atomes de carbone et où le fluor est le seul halogène (cf. document (5), page 2, lignes 32 et 33), ii) le choix d'un ester provenant d'alcools polyhydriques avec des acides alcanoliques comportant de 4 à 18 atomes de carbone (cf. document (5), page 2, ligne 55 et page 3, ligne 1) et enfin le choix, dans ce groupe d'esters, de ceux répondant à l'exigence qu'au moins un R<sup>1</sup> représente un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle linéaire inférieur contenant jusqu'à 7 atomes de carbone ou un hydrocarbyle à chaîne ramifiée contenant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle contenant un acide carboxylique ou un ester d'acide carboxylique.

Par conséquent, la combinaison revendiquée ne peut être déduite directement et sans ambiguïté de la divulgation générale du document (5).

3.2.1.3 Mit Bezug auf den in T 188/83 (ABI. EPA 1984, 555) formulierten Grundsatz machten die Beschwerdegegnerinnen ferner geltend, daß Anspruch 1 nicht dadurch neu werde, daß nur die konkret angeführten Stoffgemische durch Disclaimer ausgenommen würden.

In dem der Entscheidung T 188/83 zugrunde liegenden Fall war das beanspruchte chemische Herstellungsverfahren jedoch in allen Merkmalen bis auf die Wahl eines engeren Bereichs für ein Merkmal mit dem in einem Dokument des Stands der Technik beschriebenen Verfahren identisch. Da in dem Dokument des Stands der Technik mehrere in diesen engeren Bereich fallende Verfahren als Beispiele angeführt waren, kam die zuständige Kammer zu dem Schluß, daß dadurch die Neuheit des neu beanspruchten Bereichs zerstört sei.

Dieser Fall ist mit dem vorliegenden nicht vergleichbar, in dem sich die beanspruchten Zusammensetzungen nicht nur durch die Wahl eines engeren Bereichs für ein Merkmal unterscheiden, sondern zudem ausgehend von der Entgegenhaltung (5) noch mehrere unabhängige Auswahlentscheidungen zu treffen sind, um zu den beanspruchten Zusammensetzungen zu gelangen (s. Nr. 3.2.1.2). Da sich die beanspruchten Zusammensetzungen in ihrer allgemeinen Definition nicht unmittelbar und eindeutig aus der allgemeinen Lehre der Entgegenhaltung (5) ableiten lassen, kann die Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber dieser Lehre hergestellt werden, indem lediglich die konkret als Beispiele angeführten Zusammensetzungen durch Disclaimer ausgenommen werden.

Somit wird im vorliegenden Fall der Anspruch 1 durch die Ausklammerung bestimmter Zusammensetzungen, die in der Entgegenhaltung (5) als Kontrollversuche A, B, I und J in Tabelle I und Beispiele 1 bis 11 in Tabelle II definiert sind, neu gegenüber dem Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltung.

3.2.2 In der Entgegenhaltung (30), die ebenso unbestritten zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehört, sind die Schmieröle I bis VI beschrieben, die mit Wasserstoff und Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffen kompatibel sind, wie z. B. 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1-Dichlor-2,2,2-trifluorethan, 1-Chlor-1,1-difluorethan, 1,1-Difluorethan, Chlorodifluormethan und Trifluormethan (s. Seite 2, Zeilen 6 bis 12, Seite 3, Zeile 49 und Seite 15, Zeilen 15 bis 19).

3.2.1.3 Referring to the principle described in T 188/83 (OJ EPO 1984, 555), the Respondents further submitted that Claim 1 was not rendered novel by only disclaiming the specifically exemplified compositions.

In the case underlying T 188/83, however, the claimed chemical production process was identical with the one described in a prior art document in respect of all the features except the selection of a narrower range for one feature. As in the prior art document several processes were exemplified falling within this narrower range, the competent Board came to the conclusion that the novelty of the newly claimed range was destroyed.

That case is not comparable with the present one, where the claimed compositions do not only differ in the selection of a narrower range of one feature, but where a number of independent choices must be made in document (5) in order to come to the claimed compositions (see point 3.2.1.2 above). As the claimed compositions, in their general definition, may not be directly and unambiguously derived from the general teaching of document (5), Claim 1 can be made novel over the teaching thereof by only disclaiming the specifically exemplified compositions.

Consequently, in the present case, by disclaiming the specific compositions defined as controls A, B, I and J in Table I and as examples 1 to 11 in Table II of document (5), Claim 1 is novel over the disclosure of document (5).

3.2.2 Document (30), which was also not contested to belong to the state of the art according to Article 54(3) EPC, describes lubricating oils I to VI compatible with hydrogen-containing fluorine-containing hydrocarbons, such as 1,1,1,2-tetrafluoroethane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroethane, 1-chloro-1,1-difluoroethane, 1,1-difluoroethane, chlorodifluoromethane and trifluoromethane (see page 2, lines 6 to 12, page 3, line 49, and page 15, lines 15 to 19).

3.2.1.3 Se référant au principe énoncé dans la décision T 188/93 (JO OEB 1984, 555), les intimés ont de surcroît fait valoir que la simple exclusion des compositions expressément exemplifiées ne rendait pas la revendication 1 nouvelle.

Dans l'affaire T 188/83, toutefois, le procédé de production chimique revendiqué était identique à celui décrit dans un document de l'état de la technique pour toutes les caractéristiques, à l'exception du choix d'un domaine plus étroit pour l'une d'entre elles. Comme ce document comportait des exemples de plusieurs procédés compris dans ce domaine plus étroit, la chambre compétente a conclu que la nouveauté du domaine nouvellement revendiqué était détruite.

Cette affaire n'est pas comparable à la présente espèce, où non seulement les compositions revendiquées diffèrent par la sélection d'un domaine plus étroit pour une des caractéristiques, mais où, en outre, un certain nombre de choix indépendants doivent être opérés dans le document (5) afin d'obtenir les compositions revendiquées (cf. point 3.2.1.2 ci-dessus). Étant donné que les compositions revendiquées, dans leur définition générale, ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de l'enseignement général du document (5), la revendication 1 peut être rendue nouvelle par rapport à cet enseignement simplement en excluant par disclaimer les compositions expressément exemplifiées.

Dès lors, en l'espèce, l'exclusion par disclaimer des compositions particulières correspondant aux essais témoins A, B, I et J figurant dans le tableau I ainsi qu'aux exemples 1 à 11 figurant dans le tableau II du document (5) rend la revendication 1 nouvelle par rapport à la divulgation du document (5).

3.2.2 Le document (30), dont il n'a pas été contesté qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, décrit des huiles lubrifiantes I à VI compatibles avec des hydrocarbures contenant de l'hydrogène et du fluor, tels que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane, le 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, le 1-chloro-1,1-difluoroéthane, le 1,1-difluoroéthane, le chlorodifluorométhane et le trifluorométhane (cf. page 2, lignes 6 à 12 ; page 3, ligne 49 et page 15, lignes 15 à 19).

3.2.2.1 Obwohl unbestritten war, daß eine beanspruchte Zusammensetzung in keinem dieser Beispiele konkret beschrieben wurde, brachten die Beschwerdegegnerinnen vor, daß die Entgegenhaltung (30) dennoch neuheitsschädlich für den Anspruch 1 sei, weil einige der Schmieröle I bis VI Carbonsäureester der Formel (I) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 enthielten und beispielsweise aus dem Wortlaut auf Seite 3, Zeilen 39 bis 41, klar hervorgehe, daß jedes der dort beschriebenen Schmieröle mit Wasserstoff enthaltenden Flon-Verbindungen, wie z. B. 1,1,1,2-Tetrafluorethan, kombiniert werden könne.

Die Beschwerdegegnerinnen machten insbesondere geltend, daß sich beanspruchte Zusammensetzungen unmittelbar und eindeutig aus dem Wortlaut auf Seite 14, Zeilen 37 bis 39 ableiten ließen, wo Trimethylolpropancapronsäureester, Pentaerythritolpropionsäureester, Pentaerythritolcapronsäureester und Trimethylolpropanadipinsäureester als geeignete Bestandteile des Schmieröls VI ausdrücklich beschrieben seien.

3.2.2.2 Auf Seite 15, Zeilen 15 bis 20 wird jedoch festgestellt, daß die Schmieröle eine gute Kompatibilität mit Wasserstoff enthaltenden Flon-Verbindungen (Wasserstoff enthaltenden Fluoralkanen) aufweisen, wobei neben Kohlenwasserstoffen, die als einziges Halogen Fluor enthalten, auch solche als Beispiele angeführt sind, die zusätzlich zu Fluor auch Chlor enthalten. Somit ist der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (30) nicht auf Schmieröle beschränkt, die für Wasserstoff enthaltende Flon-Verbindungen mit Fluor als einzigem Halogen geeignet sind.

Überdies bedurfte es, um zu der Zusammensetzung nach Anspruch 1 zu gelangen, mehrerer Auswahlentscheidungen, denn i) aus den Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffen mußten solche ausgewählt werden, die als einziges Halogen Fluor enthalten, ii) aus den sechs allgemein definierten Klassen geeigneter Schmieröle mußte das Öl VI ausgewählt werden und iii) aus der allgemein definierten Klasse von Ölen VI mußten wiederum jene ausgewählt werden, die die auf Seite 14, Zeilen 37 bis 39 beschriebenen Ester enthalten.

Da also eine Reihe unabhängiger Auswahlentscheidungen zwischen voneinander unabhängigen Möglichkeiten zu treffen war, ist die bean-

3.2.2.1 Although it was not contested that a claimed composition was not specifically described in one of the examples, the Respondents submitted that, nevertheless, document (30) was novelty destroying for Claim 1, since some of the lubricating oils I to VI contained carboxylic esters of formula (I) according to present Claim 1 and it was clear from, for example, page 3, lines 39 to 41, that each lubricating oil described therein could be combined with hydrogen-containing flon compounds such as 1,1,1,2-tetrafluoroethane.

In particular, the Respondents submitted that claimed compositions were directly and unambiguously derivable from page 14, lines 37 to 39, where trimethylol propane caproic acid ester, pentaerythritol propionic acid ester, pentaerythritol caproic acid ester and trimethylol propane adipic acid ester were specifically described as suitable components of lubricating oil VI.

3.2.2.2 However, on page 15, lines 15 to 20, it is stated that the lubricating oils have good compatibility with hydrogen-containing flon compounds (hydrogen-containing fluoroalkanes), whereby besides hydrocarbons that contain as halogen only fluorine also hydrocarbons that contain chlorine besides fluorine are listed as examples thereof. Therefore, the disclosure of document (30) is not restricted to lubricating oils suitable for hydrogen-containing flon compounds wherein fluorine is the only halogen.

Moreover, in order to come to a composition according to Claim 1 several choices had to be made, namely i) from the fluorine-containing hydrocarbons such one had to be chosen wherein fluorine is the only halogen, ii) oil VI had to be chosen from six generally defined classes of suitable lubricating oils and iii) within the generally defined class of oils VI those had to be picked out which contain the esters described on page 14, lines 37 to 39.

As, thus, a number of independent choices would have to be made amongst mutually independent options, the claimed combination is

3.2.2.1 Tout en ne contestant pas qu'aucune des compositions revendiquées n'était expressément décrite dans l'un des exemples, les intimés ont allégué que le document (30) était néanmoins destructeur de nouveauté pour la revendication 1, puisque certaines des huiles lubrifiantes I à VI contenaient des esters carboxyliques de formule (I) selon la présente revendication 1 et qu'il ressortait clairement, par exemple à la page 3, lignes 39 à 41, que chaque huile lubrifiante décrite pouvait être combinée avec des fluorocarbures contenant de l'hydrogène tels que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane.

Plus particulièrement, les intimés ont fait valoir que les compositions revendiquées pouvaient être déduites directement et sans ambiguïté de la page 14, lignes 37 à 39, où l'ester provenant de triméthylolpropane et de l'acide caproïque, l'ester provenant du pentaérythritol et de l'acide propionique, l'ester provenant du pentaérythritol et de l'acide caproïque ainsi que l'ester provenant du triméthylolpropane et de l'acide adipique étaient expressément décrits comme étant des composants appropriés de l'huile lubrifiante VI.

3.2.2.2 Néanmoins, à la page 15, lignes 15 à 20, il est énoncé que les huiles lubrifiantes présentent une bonne compatibilité avec les fluorocarbures contenant de l'hydrogène (fluoroalcanes contenant de l'hydrogène), des hydrocarbures contenant du chlore en sus du fluor étant également cités à titre d'exemple en plus de ceux qui ne contiennent que le fluor comme seul halogène. La divulgation du document (30) ne se limite donc pas aux huiles lubrifiantes contenant aux fluorocarbures contenant de l'hydrogène dans lesquels le fluor est le seul halogène.

En outre, pour obtenir une composition selon la revendication 1, plusieurs choix ont dû être opérés, à savoir i) sélection, parmi les hydrocarbures contenant du fluor, d'un hydrocarbure dans lequel le fluor est le seul halogène, ii) sélection de l'huile VI parmi six classes d'huiles lubrifiantes définies de manière générale et susceptibles de convenir et iii) sélection, dans la classe d'huiles VI définie de manière générale, de celles contenant les esters décrits à la page 14, lignes 37 à 39.

Plusieurs choix indépendants ayant dû être opérés parmi des options mutuellement indépendantes, la combinaison revendiquée ne peut

spruchte Zusammensetzung nicht unmittelbar und eindeutig aus der von den Beschwerdegegnerinnen angezogenen Offenbarung ableitbar.

In diesem Zusammenhang beriefen sich die Beschwerdegegnerinnen auf die in der Entscheidung T 12/90 dargelegten Grundsätze. Dort ging es jedoch im wesentlichen darum, daß die vollständige sich mit den Ansprüchen überschneidende Lehre ausgenommen werden mußte, da die konkrete Kombination von Substituenten, so wie sie in dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Anspruch definiert war, in einem Dokument des Stands der Technik offenbart war. Da im vorliegenden Fall die beanspruchten Zusammensetzungen nicht unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung (30) ableitbar sind, ist die in T 12/90 entschiedene Sache mit der vorliegenden nicht vergleichbar.

3.2.2.3 Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten ferner, daß die Ester der Formel (I) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 durch die auf Seite 3, Zeile 54 bis Seite 4, Zeile 2 beschriebenen Polyoxyalkylenglycol-Derivate der Formel (I) im Schmieröl I in Verbindung mit den auf Seite 7, Zeilen 6 bis 9 beschriebenen Polyoxyalkylenglycol-Derivaten der Formel (C<sub>2</sub>) sowie durch die auf Seite 12, Zeile 51 bis Seite 13, Zeile 45 beschriebenen Polyoxyalkylenglycol-Derivate der Formel (IX) oder (X) offenbart würden.

Aus den bereits unter Nummer 3.2.1.2 genannten Gründen sind jedoch die Ester nach dem vorliegenden Anspruch 1, bei denen mindestens eine R<sup>1</sup>-Gruppe ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder ein eine Carbonsäure oder einen Carbonsäureester enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist, daraus nicht unmittelbar und eindeutig ableitbar.

Die beanspruchte Kombination geht somit nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt der von den Beschwerdegegnerinnen angezogenen Entgegenhaltung (30) hervor.

3.2.3 Entgegenhaltung (2) beschreibt eine Arbeitsflüssigkeit für eine Kühlanlage, die als Kältemittel einen fluorhalogensubstituierten aliphatischen Kohlenwasserstoff und ein Schmiermittel enthält, das einen organischen Säureester von Pentaerythritol

not directly and unambiguously derivable from the disclosure relied upon by the Respondents.

In this respect, the Respondents referred to the principles described in T 12/90. Therein, however, it was the essence that the complete teaching overlapping with the claims had to be removed, since the specific combination of substituents, as defined in the claim underlying that decision, was disclosed in a prior art document. As in the present case the claimed compositions are not directly and unambiguously derivable from document (30), the case to be decided in T 12/90 was not comparable with the present one.

3.2.2.3 The Respondents also submitted that by the polyoxyalkylene-glycol derivatives of formula (I) in lubricating oil I described on page 3, line 54 to page 4, line 2, inclusive the disclosure of polyoxyalkylene-glycol derivatives of formula (C<sub>2</sub>) described on page 7, lines 6 to 9, and by the polyoxyalkylene-glycol derivatives of formula (IX) or (X) described on page 12, line 51 to page 13, line 45 esters of formula (I) according to present Claim 1 were disclosed.

However, already for the same reasons as mentioned in point 3.2.1.2 above, esters according to present Claim 1 wherein at least one R<sup>1</sup> group is hydrogen, a lower straight chain hydrocarbyl containing up to 7 carbon atoms or a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a carboxylic acid- or carboxylic acid ester-containing hydrocarbyl group are not directly and unambiguously derivable therefrom.

Therefore, the claimed combination is not directly and unambiguously derivable from the disclosure of document (30) relied upon by the Respondents.

3.2.3 Document (2) describes a working fluid for a refrigeration apparatus which includes a fluoro halo substituted aliphatic hydrocarbon, as a refrigerant, and a lubricant comprising an organic acid ester of pentaerythritol (see column 1, lines 37 to

être déduite directement et sans ambiguïté de la divulgation sur laquelle s'appuient les intimés.

A cet égard, les intimés ont invoqué les principes énoncés dans la décision T 12/90. Dans cette décision toutefois, la totalité de l'enseignement commun avec les revendications devait en substance être exclu, étant donné que la combinaison particulière de substituants, telle que définie dans la revendication à la base de cette décision, était divulguée dans un document de l'état de la technique. Comme dans la présente espèce les compositions revendiquées ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté du document (30), l'affaire T 12/90 n'est pas comparable au présent cas.

3.2.2.3 Les intimés ont également argué que des esters de formule (I) selon la présente revendication 1 étaient divulgués par les dérivés polyoxyalkylène-glycol de formule (I) de l'huile lubrifiante I décrits de la page 3, ligne 54 à la page 4, ligne 2, y compris la divulgation de polyoxyalkylène-glycol de formule (C<sub>2</sub>) décrits à la page 7, lignes 6 à 9, et par les dérivés polyoxyalkylène-glycol de formules (IX) ou (X) décrits de la page 12, ligne 51 à la page 13, ligne 45.

Par contre, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 3.2.1.2 ci-dessus, il n'est pas possible d'en déduire directement et sans ambiguïté des esters selon la présente revendication 1, où au moins un R<sup>1</sup> représente un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle linéaire inférieur contenant jusqu'à 7 atomes de carbone ou un hydrocarbyle à chaîne ramifiée contenant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle contenant un acide carboxylique ou un ester d'acide carboxylique.

Par conséquent, la combinaison revendiquée ne peut être déduite directement et sans ambiguïté de la divulgation du document (30) sur laquelle s'appuient les intimés.

3.2.3 Le document (2) décrit un fluide actif destiné à un dispositif de réfrigération ayant un hydrocarbure aliphatique halosubstitué contenant du fluor, comme réfrigérant, et un lubrifiant comprenant un ester du pentaérythritol et d'un acide organique

umfaßt (s. Spalte 1, Zeilen 37 bis 43). Außerdem ist in Spalte 2, Zeilen 23 bis 29 angegeben, daß das Kältemittel vorzugsweise ein Fluorhalogenderivat eines aliphatischen Kohlenwasserstoffs der in Entgegenhaltung (3) offenbarten Art enthält, wie z. B. Trichlorfluormethan, Dichlordifluormethan und Difluormonochlorethan.

Bei den im vorliegenden Fall beanspruchten Zusammensetzungen ist Fluor hingegen das einzige Halogen in dem Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff.

Nichtsdestotrotz waren die Beschwerdegegnerinnen der Auffassung, daß die beanspruchten Zusammensetzungen durch die Entgegenhaltung (2) offenbart seien, da sowohl die Ester als auch die Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffe gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 darin offenbart seien. In Spalte 3, Zeilen 24 bis 30 der Entgegenhaltung (2) sei nämlich angegeben, daß die Ester durch Veresterung des Pentaerythritols mit organischen Säuren wie z. B. n-Buttersäure, n-Valeriansäure und Caprylsäure gebildet werden könnten, und aus dem Wortlaut auf Seite 1, Zeilen 31 bis 54 in Verbindung mit den Daten aus den Abbildungen 1 und 2 der Entgegenhaltung (3), auf die in der Entgegenhaltung (2) ausdrücklich Bezug genommen wird, sei bekannt, daß mit Fluorhalogenderivaten eines aliphatischen Kohlenwasserstoffs Derivate gemeint seien, die mehr als ein Fluoratom und möglicherweise weitere Halogene enthielten, und daß Kohlenwasserstoffe, die außer Fluor kein anderes Halogen enthielten, vorteilhafte Eigenschaften hätten.

In der Entgegenhaltung (2) sind jedoch nur Kohlenwasserstoffe erwähnt, die sowohl Fluor als auch Chlor enthalten (s. Spalte 2, Zeilen 23 bis 29 und Spalte 4, Zeilen 15 bis 23), aber keine fluorhalogensubstituierten aliphatischen Kohlenwasserstoffe, die als einziges Halogen Fluor enthalten. Schon allein aus diesem Grund offenbart die Entgegenhaltung (2) keine Zusammensetzungen, die einen Carbonsäureester gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 und einen Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff mit Fluor als einzigem Halogen umfassen, und kann somit nicht als neuheitsschädlich für den vorliegenden Anspruch 1 gelten.

Zudem kann aus der Tatsache, daß in der Entgegenhaltung (3) auch Fluor enthaltende Kohlenwasserstoffe, die als einziges Halogen Fluor enthalten, als eine von mehreren Alternativen beschrieben sind, nicht geschlossen

43). Furthermore, in column 2, lines 23 to 29, it is stated that the refrigerant preferably comprises a fluoro halo derivative of an aliphatic hydrocarbon of the character disclosed in document (3), as, for example, trichlorofluoromethane, dichlorodifluoromethane and difluoromonochloroethane.

In the presently claimed compositions, to the contrary, fluorine is the only halogen in the fluorine-containing hydrocarbon.

Nevertheless, the Respondents were of the opinion that the claimed compositions were disclosed in document (2), since esters and fluorine-containing hydrocarbons according to present Claim 1 are both disclosed therein. It was namely stated in column 3, lines 24 to 30 of document (2) that the esters may be formed by reacting the pentaerythritol compound with organic acids, such as n-butyric acid, n-valeric acid and caprylic acid and from page 1, lines 31 to 54, in combination with the data presented in figures 1 and 2 of document (3), which is explicitly referred to in document (2), it was known that by a fluoro halo derivative of an aliphatic hydrocarbon derivatives were meant containing more than one fluorine atom with or without other halogen atoms and that hydrocarbons containing no other halogen than fluorine had advantageous properties.

Document (2), however, cites only hydrocarbons containing both fluorine and chlorine (see column 2, lines 23 to 29, and column 4, lines 15 to 23) and nowhere fluoro halo substituted aliphatic hydrocarbons wherein fluorine is the only halogen are mentioned. Already for that reason alone compositions containing a carboxylic acid ester according to present Claim 1 and a fluorine-containing hydrocarbon wherein fluorine is the only halogen are not disclosed in document (2), which can, consequently, not be considered to be novelty destroying for present Claim 1.

Moreover, by the fact that in document (3) also fluorine-containing hydrocarbons wherein fluorine is the only halogen are described as one out of several alternatives, it may not be concluded that the combination of

(cf. colonne 1, lignes 37 à 43). Par ailleurs, aux lignes 23 à 29 de la colonne 2, il est indiqué que le réfrigérant comprend de préférence un dérivé halofluoré d'un hydrocarbure aliphatique du type divulgué dans le document (3), tel que le trichlorofluorométhane, le dichlorofluorométhane et le difluoromonochloroéthane.

En revanche, dans les compositions présentement revendiquées, le fluor est le seul halogène dans les hydrocarbures contenant du fluor.

Les intimés n'en ont pas moins estimé que les compositions revendiquées étaient divulguées dans le document (2), puisque celui-ci, selon la présente revendication 1, divulgue aussi bien des esters que des hydrocarbures contenant du fluor. Il est en effet indiqué à la colonne 3, lignes 24 à 30 du document (2) que les esters peuvent être obtenus en faisant réagir le pentaérythritol avec des acides organiques, tels que l'acide n-butyrique, l'acide n-valérique et l'acide caprylique. D'autre part, la page 1, lignes 31 à 54, en combinaison avec les données des figures 1 et 2 du document (3) qui est explicitement mentionné dans le document (2), enseigne que par dérivé halofluoré d'un hydrocarbure aliphatique, il faut entendre des dérivés contenant plus d'un atome de fluor, avec ou sans autre atome d'halogène, et que les hydrocarbures sans aucun halogène autre que le fluor avaient des propriétés avantageuses.

Le document (2) ne mentionne cependant que des hydrocarbures contenant à la fois du fluor et du chlore (cf. colonne 2, lignes 23 à 29, et colonne 4, lignes 15 à 23) et ne fait nulle part état d'hydrocarbures aliphatiques halofluorés où le fluor est le seul halogène. Ne fût-ce que pour cette raison, les compositions comprenant un ester d'acide carboxylique selon la présente revendication 1 et un hydrocarbure fluoré où le fluor est le seul halogène ne sont pas divulguées dans le document (2), lequel, en conséquence, ne peut être considéré comme destructeur de nouveauté pour la présente revendication 1.

De surcroît, le fait que le document (3) décrit aussi, comme option parmi plusieurs, des hydrocarbures fluorés où le fluor est le seul halogène, n'autorise pas à conclure que la combinaison d'un ester carboxylique

werden, daß die Kombination eines Carbonsäureesters gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 mit einem Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff, der als einziges Halogen Fluor enthält, unmittelbar und eindeutig aus der Lehre der Entgegenhaltung (2) herleitbar ist.

4. Anspruch 13 gemäß dem Hauptantrag des Anspruchssatzes B

Aus denselben Gründen wie den für Anspruch 1 des Hauptantrags angeführten kommt die Kammer zu dem Schluß, daß das Erfordernis der Klarheit erfüllt und der beanspruchte Gegenstand gegenüber den Lehren jeder der Entgegenhaltungen (2), (5) und (30) neu ist.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hauptantrags des mit Schreiben vom 7. August 2002 eingereichten Anspruchssatzes B an die erste Instanz zurückverwiesen.

a carboxylic ester according to present Claim 1 with a fluorine-containing hydrocarbon wherein fluorine is the only halogen is directly and unambiguously derivable from the teaching of document (2).

4. Claim 13 according to the main request of set B

For the same reasons as for Claim 1 of the main request, the Board comes to the conclusion that the requirement of clarity is met and that its subject-matter is novel over the teachings of any of documents (2), (5) and (30).

#### **Order**

**For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The matter is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the main request of Set B submitted with letter of 7 August 2002.

selon la présente revendication 1 et d'un hydrocarbure fluoré où le fluor est le seul halogène peut être déduite directement et sans ambiguïté de l'enseignement du document (2).

4. Revendication 13 selon la requête principale du jeu B

Pour les mêmes motifs que ceux qui s'appliquent à la revendication 1 selon la requête principale, la Chambre conclut qu'il est satisfait à l'exigence de clarté et que l'objet revendiqué est nouveau par rapport à l'enseignement de chacun des documents (2), (5) et (30).

#### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de la requête principale contenue dans le jeu B déposé par lettre du 7 août 2002.

## ENTSCHEIDUNG DER EINSPRUCHSABTEILUNG

**Entscheidung der Einspruchs-  
abteilung  
vom 7. November 2001\***  
(Übersetzung)

Patentinhaber: The President and  
Fellows of Harvard College

Einsprechende:

- 1) The British Union for the Abolition of Vivisection
- 2) Bundesverband der Tierversuchsgegner – Menschen für Tierrechte e. V. et al.
- 3) Ökologisch-Demokratische Partei, Deutschland
- 4) Reinhard Büchner
- 5) Fraktion Bündnis 90/Grüne im Sächsischen Landtag
- 6) Ursel Fuchs et al.
- 7) Die Grünen im Bayerischen Landtag
- 8) Evangelischer Stadtkirchenverband Köln
- 9) Bundesland Hessen der Bundesrepublik Deutschland
- 10) Florianne Koechlin et al.
- 11) Johannes Voggenhuber et al.
- 12) Keine Patente auf Leben, Schweiz
- 13) Sylvia Hamberger et al.
- 14) Bundeszentrale der Tierversuchsgegner Österreichs
- 15) Wiener Tierschutzverein und der Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs
- 16) Helmtrude Helletsberger
- 17) Deutsches Tierhilfswerk e. V.

Stichwort: Krebsmaus/HARVARD

Artikel: 52 (1), (2), (4), 53 a) und b),  
54, 56, 57, 83, 100 a) und b) EPÜ  
Regel: 23c b) und 23d d) EPÜ  
Richtlinie 98/44/EG: Erwägungs-  
grund 31

Schlagwort: "Tiere können patentfähig sein" – "ausreichende Offenbarung (bejaht) – Vertretung des gleichen Standpunkts wie in T 19/90" – "Ansprüche sind auf bestimmte Rassen gerichtet (verneint)" – "Tiere im allgemeinen sind unter dem Aspekt der Wahrung der guten Sitten patentierbar (bejaht)" – "zu Versuchszwecken bestimmte Tiere, deren Verwendung in den Vertragsstaaten erlaubt ist, sind unter dem Aspekt der Wahrung der guten Sitten patentierbar (bejaht)" – "Gewährbarkeit eines Anspruchs, unter den zahlreiche Kategorien von Nicht-Versuchstieren fallen (verneint)"

\* Für die Zwecke der Veröffentlichung leicht gekürzt und angepaßter amtlicher Text der Entscheidung. Gegen die Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt.

## DECISION OF THE OPPOSITION DIVISION

**Decision of the opposition  
division  
dated 7 November 2001\***  
(Language of the proceedings)

Patent proprietor: The President and  
Fellows of Harvard College

Opponents:

- 1) The British Union for the Abolition of Vivisection
- 2) Bundesverband der Tierversuchsgegner – Menschen für Tierrechte e. V. et al.
- 3) Ökologisch-Demokratische Partei, Deutschland
- 4) Reinhard Büchner
- 5) Fraktion Bündnis 90/Grüne im Sächsischen Landtag
- 6) Ursel Fuchs et al.
- 7) Die Grünen im Bayerischen Landtag
- 8) Evangelischer Stadtkirchenverband Köln
- 9) Bundesland Hessen der Bundesrepublik Deutschland
- 10) Florianne Koechlin et al.
- 11) Johannes Voggenhuber et al.
- 12) Keine Patente auf Leben, Schweiz
- 13) Sylvia Hamberger et al.
- 14) Bundeszentrale der Tierversuchsgegner Österreichs
- 15) Wiener Tierschutzverein und der Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs
- 16) Helmtrude Helletsberger
- 17) Deutsches Tierhilfswerk e. V.

Headword: Onco-mouse/HARVARD

Article: 52 (1), (2), (4), 53 (a) and (b),  
54, 56, 57, 83, 100 (a) and (b) EPC  
Rule: 23c (b) and 23d (d) EPC  
Directive 98/44/EG: Recital 31

Keyword: "Animals may constitute patentable subject-matter" – "Sufficiency (yes): same view taken as in T 19/90" – "Claims are directed to specific varieties (no)" – "Animals in general are patentable subject-matter under the morality provisions (yes)" – "Animals for testing, the exploitation of which is allowed in contracting states, is patentable subject-matter under the morality provisions (yes)" – "Allowability of a claim covering any categories of non-test-animals (no)"

\* Official text of the decision, abridged and slightly adapted for the purpose of publication. An appeal has been filed against the decision.

## DECISION DE LA DIVISION D'OPPOSITION

**Décision de la division  
d'opposition  
en date du 7 novembre 2001\***  
(Traduction)

Titulaire du brevet : The President  
and Fellows of Harvard College

Opposants :

- 1) The British Union for the Abolition of Vivisection
- 2) Bundesverband der Tierversuchsgegner – Menschen für Tierrechte e.V. et al.
- 3) Ökologisch-Demokratische Partei, Deutschland
- 4) Reinhard Büchner
- 5) Fraktion Bündnis 90/Grüne im Sächsischen Landtag
- 6) Ursel Fuchs et al.
- 7) Die Grünen im Bayerischen Landtag
- 8) Evangelischer Stadtkirchenverband Köln
- 9) Bundesland Hessen der Bundesrepublik Deutschland
- 10) Florianne Koechlin et al.
- 11) Johannes Voggenhuber et al.
- 12) Keine Patente auf Leben, Schweiz
- 13) Sylvia Hamberger et al.
- 14) Bundeszentrale der Tierversuchsgegner Österreichs
- 15) Wiener Tierschutzverein und der Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs
- 16) Helmtrude Helletsberger
- 17) Deutsches Tierhilfswerk e. V.

Référence : Souris oncogène/  
HARVARD

Article : 52(1), (2), (4), 53a) et b), 54,  
56, 57, 83, 100a) et b) CBE  
Règle : 23quater, lettre b et  
23quinquies, lettre d CBE  
Directive 98/44/CE : Considérant 31

Mot-clé : "Les animaux peuvent être brevetés" – "Suffisance de l'exposé (oui) : même avis que dans la décision T 19/90" – "Revendications ayant pour objet des races spécifiques (non)" – "Brevetabilité des animaux en général au regard des dispositions sur les bonnes moeurs (oui)" – "Brevetabilité des animaux d'expérimentation dont l'exploitation est autorisée dans les États contractants au regard des dispositions sur les bonnes moeurs (oui)" – "Admissibilité d'une revendication couvrant de nombreuses catégories d'animaux qui ne sont pas des animaux d'expérimentation (non)"

\* Texte officiel de la décision, abrégé et légèrement adapté aux fins de la publication. Un recours a été formé contre la décision.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Dem strittigen europäischen Patent Nr. 0169672 liegt die europäische Patentanmeldung Nr. 85304490.7 zugrunde, die am 24.6.1985 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung US 623774 vom 22.6.1984 eingereicht wurde.

Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 13.5.1992 im Europäischen Patentblatt 1992/20 bekanntgemacht.

Inhaber des Patents sind The President and Fellows of Harvard College.

Das Patent betrifft transgene nicht-menschliche Säuger.

II. Gegen das Patent wurden siebzehn Einsprüche eingelegt. Die Einsprechenden (**E1** – **E17**) sowie die Rechtsgrundlagen für ihre Einwände sind im folgenden aufgeführt:

**E1:** Am 18.12.1992 legten Compassion in World Farming (jetzt: Compassion in World Farming Supporters) und The British Union for the Abolition of Vivisection Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ ein und beantragten, das Patent insbesondere wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ in vollem Umfang zu widerrufen. Mit Schreiben vom 5.2.1993 brachten die Einsprechenden **E1** weitere Argumente vor.

**E2:** Am 5.2.1993 legten der Bundesverband der Tierversuchsgegner – Menschen für Tierrechte e. V. – und weitere Vereine Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ ein und beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang, weil es keine patentfähige Erfindung im Sinne des Artikels 52 EPÜ betreffe und einen Verstoß gegen die guten Sitten gemäß Artikel 53 a) EPÜ sowie gegen das Patentierungsverbot für Tierarten nach Artikel 53 b) EPÜ darstelle. Hilfsweise beantragten sie eine mündliche Verhandlung.

**E3:** Am 5.2.1993 legte die Ökologisch-Demokratische Partei Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ ein und beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ und gegen das Patentierungsverbot für Tierarten nach Artikel 53 b) EPÜ.

**Facts and submissions**

I. European patent No. 0169672 is based upon European patent application No. 85304490.7 filed on 24.06.85 and claiming priority from 22.06.84 (US 623774).

The mention of the grant of the patent was published in the European Patent Bulletin 1992/20 of 13.05.92.

Proprietor of the patent is The President and Fellows of Harvard College.

The patent relates to transgenic non-human mammalian animals.

II. Seventeen oppositions were filed against the patent. The Opponents (**O1**–**O17**) and the legal basis for these oppositions are as follows:

**O1:** On 18.12.1992 Compassion in World Farming (now Compassion in World Farming Supporters) and The British Union for the Abolition of Vivisection filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety on the basis of Article 100(a) EPC, in particular on the grounds of morality under Article 53(a) EPC. **O1** made further submissions in a letter dated 05.02.1993.

**O2:** On 05.02.1993 "Bundesverband der Tierversuchsgegner Menschen für Tierrechte e. V." et al. filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety in accordance with Article 100(a) EPC on the grounds of lack of a patentable invention under Article 52 EPC, lack of morality under Article 53(a) EPC, and non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC. **O2** made an auxiliary request for oral proceedings.

**O3:** On 05.02.1993 "Ökologisch-Demokratische Partei" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety in accordance with Article 100(a) EPC on the grounds of lack of morality under Article 53(a) EPC and non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC.

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0169672 a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 85304490.7, qui a été déposée le 24 juin 1985 en revendiquant la priorité du 22 juin 1984 (US 623774).

La mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets 1992/20 du 13 mai 1992.

Le titulaire du brevet est The President and Fellows of Harvard College.

Le brevet porte sur des mammifères transgéniques non humains.

II. Dix-sept oppositions ont été formées à l'encontre du brevet. Les opposants (**O1** à **O17**) sont énumérés ci-après, en indiquant pour chacun d'eux le fondement juridique sur lequel ils ont basé leur opposition.

**O1** : "Compassion in World Farming" (désormais "Compassion in World Farming Supporters") et "The British Union for the Abolition of Vivisection" ont formé une opposition le 18 décembre 1992 et requis la révocation du brevet dans son ensemble sur le fondement de l'article 100a) CBE, en particulier pour atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE. L'opposant **O1** a présenté d'autres moyens par lettre du 5 février 1993.

**O2** : le "Bundesverband der Tierversuchsgegner Menschen für Tierrechte e. V." et al. ont formé une opposition le 5 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) CBE, pour défaut d'invention brevetable en vertu de l'article 52 CBE, atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE et non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE. L'opposant **O2** a également requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

**O3** : le parti "Ökologisch-Demokratische Partei" a formé une opposition le 5 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) CBE, pour atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE et non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE.



**E4:** Am 11.2.1993 legte Reinhard Büchner Einspruch nach Artikel 100 a) und b) EPÜ ein und beantragte, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, da es gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ und das Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ verstoße und sein Gegenstand nach Artikel 83 EPÜ nicht ausreichend offenbart sei. Mit Schreiben vom 12.5.1995 erklärte der zugelassene Vertreter des Einsprechenden E4 unter Bezug auf ein Schreiben von Herrn Büchner vom 14.2.1995, daß er diesen nicht mehr vertrete, und beantragte, den Einspruch als zurückgenommen zu werten. E4 bleibt jedoch weiter am Verfahren beteiligt, da sich aus dem Schreiben des Vertreters ergibt, daß er die Rücknahme des Einspruchs erst erklärte, als er nicht mehr berechtigt war, E4 zu vertreten.

**E5:** Am 12.2.1993 legten Andreas Meinel und weitere Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Sächsischen Landtag Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ ein und beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ und gegen das Patentierungsverbot für Tierarten nach Artikel 53 b) EPÜ. Hilfsweise beantragten die Einsprechenden E5 eine mündliche Verhandlung.

**E6:** Am 31.1.1993 legten Ursel Fuchs und andere Einspruch nach Artikel 100 a) und b) EPÜ ein und beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen Nichtvorliegens einer patentfähigen Erfindung im Sinne des Artikels 52 EPÜ, wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ und gegen das Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ und wegen unzureichender Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ. Hilfsweise beantragten die Einsprechenden E6 eine mündliche Verhandlung.

**E7:** Am 12.2.1993 legten Ruth Paulig und weitere Mitglieder der Grünen im Bayerischen Landtag Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ ein und beantragten, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, weil es keine patentfähige Erfindung im Sinne des Artikels 52 EPÜ betreffe, einen Verstoß gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ und gegen das Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ darstelle und sein Gegenstand nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ sei.

**E8:** Am 12.2.1993 legte der Evangelische Stadtkirchenverband Köln Einspruch nach Artikel 100 a) und b) EPÜ ein und beantragte den Widerruf des

**O4:** On 11.02.1993 Reinhard Büchner filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety in accordance with Article 100(a)(b) EPC on the grounds of lack of morality under Article 53(a) EPC, non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC and insufficiency of disclosure under Article 83 EPC. In his communication of 12.05.1995, the professional representative of O4 declared that in view of a letter from Mr Büchner of 14.02.1995, he would not be representing O4 any longer and asked that the opposition be considered as withdrawn. However, O4 continues to be a party to the proceedings since it follows from the letter of the representative that when he declared the withdrawal he was no longer entitled to represent O4.

**O5:** On 12.02.1993 Andreas Meinel et al., "Fraktion Bündnis 90/Grüne im Sächsischen Landtag" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety in accordance with Article 100(a) EPC on the grounds of lack of morality under Article 53(a) EPC and non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC. O5 made an auxiliary request for oral proceedings.

**O6:** On 31.01.1993 Ursel Fuchs et al. filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety in accordance with Article 100(a)(b) EPC on the grounds of lack of a patentable invention under Article 52 EPC, lack of morality under Article 53(a) EPC, non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC and insufficiency of disclosure under Article 83 EPC. O6 made an auxiliary request for oral proceedings.

**O7:** On 12.02.1993 Ruth Paulig et al., "Die Grünen im Bayerischen Landtag" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety in accordance with Article 100(a) EPC on the grounds of lack of a patentable invention under Article 52 EPC, lack of morality under Article 53(a) EPC, non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC and lack of novelty under Article 54 EPC.

**O8:** On 12.02.1993 "Evangelischer Stadtkirchenverband Köln" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety

**O4 :** Reinhard Büchner a formé une opposition le 11 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) et b) CBE, pour atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE, non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE et insuffisance de l'exposé en vertu de l'article 83 CBE. Dans sa communication du 12 mai 1995, le mandataire agréé de l'opposant O4 a déclaré qu'au vu de la lettre de M. Büchner en date du 14 février 1995, il ne représenterait plus ce dernier et a demandé que l'opposition soit considérée comme retirée. Toutefois, l'opposant O4 reste partie à la procédure, dans la mesure où il découle de la lettre du mandataire que celui-ci n'était plus habilité à représenter l'opposant O4 lorsqu'il a produit sa déclaration de retrait.

**O5 :** Andreas Meinel et al., "Fraktion Bündnis 90/Grüne im Sächsischen Landtag", ont formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) CBE, pour atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE et non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b). L'opposant O5 a également requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

**O6 :** Ursel Fuchs et al. ont formé une opposition le 31 janvier 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) et b) CBE, pour défaut d'invention brevetable en vertu de l'article 52 CBE, atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE, non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE et insuffisance de l'exposé en vertu de l'article 83 CBE. L'opposant O6 a également requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

**O7 :** Ruth Paulig et al., "Die Grünen im Bayerischen Landtag", ont formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) CBE, pour défaut d'invention brevetable en vertu de l'article 52 CBE, atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE, non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE et absence de nouveauté en vertu de l'article 54 CBE.

**O8 :** "Evangelischer Stadtkirchenverband Köln" a formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son

Patents in vollem Umfang wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit gemäß Artikel 52 (1) EPÜ, Zugrundeliegens einer Entdeckung im Sinne des Artikels 52 (2) a) EPÜ, Verstoßes gegen die guten Sitten gemäß Artikel 53 a) EPÜ sowie das Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ, wegen mangelnder Neuheit im Sinne des Artikels 54 EPÜ und mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ und wegen unzureichender Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ. Hilfsweise beantragte der Einsprechende **E8** eine mündliche Verhandlung.

**E9:** Am 12.2.1993 legte das Bundesland Hessen der Bundesrepublik Deutschland Einspruch ein und beantragte mit derselben Begründung wie **E8** den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Desgleichen beantragte **E9** hilfsweise eine mündliche Verhandlung. Mit Schreiben vom 14.4.2000 erklärte der Einsprechende die Rücknahme des Einspruchs und ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt.

**E10:** Am 12.2.1993 legten Florianne Koechlin, Pete Schenkelaars und weitere Mitglieder von "No patents on life" Einspruch ein und beantragten mit derselben Begründung wie **E8** den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Hilfsweise beantragten sie ebenfalls eine mündliche Verhandlung.

**E11:** Am 12.2.1993 legten Johannes Voggenhuber und weitere Mitglieder des Grünen Clubs im Parlament Einspruch ein und beantragten mit derselben Begründung wie **E8** den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Hilfsweise beantragten sie ebenfalls eine mündliche Verhandlung.

**E12:** Am 12.2.1993 legte die Vereinigung "Keine Patente auf Leben" Einspruch ein und beantragte mit derselben Begründung wie **E8** den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Hilfsweise beantragte sie ebenfalls eine mündliche Verhandlung.

**E13:** Am 12.2.1993 legten Sylvia Hamberger und weitere Mitglieder von "Kein Patent auf Leben" Einspruch ein und beantragten mit derselben Begründung wie **E8** den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Hilfsweise beantragten sie ebenfalls eine mündliche Verhandlung.

in accordance with Article 100(a)(b) EPC on the grounds of lack of industrial application under Article 52(1) EPC, that the patent is based on a discovery under Article 52(2) EPC, lack of morality under Article 53(a) EPC, non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC, lack of novelty under Article 54 EPC, lack of inventive step under Article 56 EPC and insufficiency of disclosure under Article 83 EPC. **O8** made an auxiliary request for oral proceedings.

**O9:** On 12.02.1993 "Bundesland Hessen der Bundesrepublik Deutschland" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety which opposition is based on the same grounds as the opposition of **O8**. Also, an auxiliary request for oral proceedings was made. **O9** withdrew his opposition with a letter dated 14.04.2000 and is no longer party to the proceedings.

**O10:** On 12.02.1993 Florianne Koechlin, Pete Schenkelaars et al., "No patents on life" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety which opposition is based on the same grounds as the opposition of **O8**. Also, an auxiliary request for oral proceedings was made.

**O11:** On 12.02.1993 Johannes Voggenhuber et al., "Grüner Club im Parlament" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety which opposition is based on the same grounds as the opposition of **O8**. Also, an auxiliary request for oral proceedings was made.

**O12:** On 12.02.1993 "Keine Patente auf Leben" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety which opposition is based on the same grounds as the opposition of **O8**. Also, an auxiliary request for oral proceedings was made.

**O13:** On 12.02.1993 Sylvia Hamberger et al., "Kein Patent auf Leben" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety which opposition is based on the same grounds as the opposition of **O8**. Also, an auxiliary request for oral proceedings was made.

ensemble au titre de l'article 100a) et b) CBE, aux motifs que l'invention n'était pas susceptible d'application industrielle en vertu de l'article 52(1) CBE et qu'elle constituait une découverte en vertu de l'article 52(2) CBE, ainsi que pour atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE, non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE, défaut de nouveauté en vertu de l'article 54 CBE, absence d'activité inventive en vertu de l'article 56 CBE et insuffisance de l'exposé en vertu de l'article 83 CBE. L'opposant **O8** a également requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

**O9 :** le "Bundesland Hessen der Bundesrepublik Deutschland" a formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble pour les mêmes motifs que l'opposant **O8**, ainsi que, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. Ayant retiré son opposition par lettre en date du 14 avril 2000, l'opposant **O9** n'est plus partie à la procédure.

**O10 :** Florianne Koechlin, Pete Schenkelaars et al., "No Patents on life", ont formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble pour les mêmes motifs que l'opposant **O8**, ainsi que, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

**O11 :** Johannes Voggenhuber et al., "Grüner Club im Parlament", ont formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble pour les mêmes motifs que l'opposant **O8**, ainsi que, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

**O12 :** l'association "Keine Patente auf Leben" a formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble pour les mêmes motifs que l'opposant **O8**, ainsi que, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

**O13 :** Sylvia Hamberger et al., "Kein Patent auf Leben", ont formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble pour les mêmes motifs que l'opposant **O8**, ainsi que, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

**E14:** Am 12.2.1993 legte die Bundeszentrale der Tierversuchsgegner Österreichs Einspruch ein und beantragte mit derselben Begründung wie **E8** den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Hilfsweise beantragte sie ebenfalls eine mündliche Verhandlung.

**E15:** Am 12.2.1993 legten der Wiener Tierschutzverein und der Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs Einspruch ein und beantragten mit derselben Begründung wie **E8** den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Hilfsweise beantragten sie ebenfalls eine mündliche Verhandlung.

**E16:** Am 12.2.1993 legte Helmtrude Helletsberger Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ ein und beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ, der Beanspruchung von Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers und am tierischen Körper vorgenommenen Diagnostizierverfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ, Verstoßes gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) und gegen das Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ. Hilfsweise beantragte die Einsprechende **E16** eine mündliche Verhandlung.

**E17:** Am 1.2.1993 legte das Deutsche Tierhilfswerk e. V. Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ gegen die Ansprüche 1 bis 10 und 12 bis 22 des Streitpatents ein und begründete ihn mit dem Verstoß gegen die guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ und gegen das Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ.

III. Der Patentinhaber nahm in seiner Erwiderung vom 17.6.1994 Stellung zum Vorbringen der Einsprechenden und beantragte zunächst, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte er eine mündliche Verhandlung.

IV. Die Einsprechenden **E1** nahmen ihrerseits mit Schreiben vom 17.10.1994 und 1.3.1995 Stellung zur Erwiderung des Patentinhabers und stützten ihr Vorbringen gegen das Streitpatent durch weitere Argumente.

**O14:** On 12.02.1993 "Bundeszentrale der Tierversuchsgegner Österreichs" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety which opposition is based on the same grounds as the opposition of **O8**. Also, an auxiliary request for oral proceedings was made.

**O15:** On 12.02.1993 "Wiener Tierschutzverein and Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs" filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety which opposition is based on the same grounds as the opposition of **O8**. Also, an auxiliary request for oral proceedings was made.

**O16:** On 12.02.1993 Helmtrude Helletsberger filed a notice of opposition requesting the revocation of the patent in its entirety in accordance with Article 100(a) EPC on the grounds of lack of industrial application under Article 52(1) EPC, claiming methods for treatment of the animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the animal body under Article 52(4) EPC, lack of morality under Article 53(a) EPC, non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC and lack of inventive step under Article 56 EPC. **O16** made an auxiliary request for oral proceedings.

**O17:** On 01.02.1993 "Deutsches Tierhilfswerk e. V." filed a notice of opposition limited to claims 1-10, and 12-22 of the contested patent in accordance with Article 100(a) EPC on the grounds of lack of morality under Article 53(a) EPC and non-patentability of animal varieties under Article 53(b) EPC.

III. The Proprietor in his letter of reply dated 17.06.1994 argued against the Opponents' submissions and originally requested the maintenance of the patent as granted. The Proprietor made an auxiliary request for oral proceedings.

IV. **O1** responded to the Proprietor's submissions and further substantiated his case against the contested patent with letters dated 17.10.1994 and 01.03.1995.

**O14** : la "Bundeszentrale der Tierversuchsgegner Österreichs" a formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble pour les mêmes motifs que l'opposant **O8**, ainsi que, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

**O15** : le "Wiener Tierschutzverein" et le "Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs" ont formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble pour les mêmes motifs que l'opposant **O8**, ainsi que, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

**O16** : Helmtrude Helletsberger a formé une opposition le 12 février 1993 et requis la révocation du brevet dans son ensemble au titre de l'article 100a) CBE, aux motifs que l'invention n'était pas susceptible d'application industrielle en vertu de l'article 52(1) CBE et qu'elle constituait une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps animal ou une méthode de diagnostic appliquée au corps animal en vertu de l'article 52(4) CBE, ainsi que pour atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE, non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE et absence d'activité inventive en vertu de l'article 56 CBE. L'opposant **O16** a également requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

**O17** : le "Deutsches Tierhilfswerk e. V." a formé le 1<sup>er</sup> février 1993 une opposition à l'encontre des revendications 1 à 10 et 12 à 22 du brevet contesté sur le fondement de l'article 100a) CBE, pour atteinte aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53a) CBE et non-brevetabilité des races animales en vertu de l'article 53b) CBE.

III. Dans sa lettre de réponse du 17 juin 1994, le titulaire du brevet a présenté ses contre-arguments et tout d'abord requis le maintien du brevet tel que délivré. Il a également requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

IV. Par lettres du 17 octobre 1994 et du 1<sup>er</sup> mars 1995, l'opposant **O1** a répondu aux arguments exposés par le titulaire du brevet et présenté de nouveaux moyens à l'encontre du brevet contesté.

V. Neben zahlreichen Protesten einzelner, nicht am Verfahren beteiligter Personen wurden am 17.11.1994 Einwendungen eines Dritten gemäß Artikel 115 EPÜ zugunsten der Patentierung von Tieren eingereicht.

VI. In einer Mitteilung vom 8.5.1995, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war, gab die Einspruchsabteilung bekannt, daß sie um ein rechtskundiges Mitglied erweitert worden sei. Ihre vorläufige Auffassung bezüglich der von den Beteiligten nach den Artikeln 83, 52, 54, 56, 57 und 53 b) EPÜ erhobenen Einwände legte sie in einer Mitteilung vom 26.9.1995 dar. In einer weiteren Mitteilung vom 9.11.1995 ging sie auf die Frage der Berechtigung zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung ein.

VII. Nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung brachte der Patentinhaber mit Schreiben vom 20.10.1995 weitere Argumente vor, zu denen die Einsprechenden **E1** in einer Erwiderung vom 16.11.1995 Stellung nahmen.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand vom 21. bis 24.11.1995 statt. Am Ende der Verhandlung erklärte die Einspruchsabteilung, daß das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde. In diesem Zusammenhang wird auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen, die am 15.4.1996 an die Beteiligten versandt wurde.

IX. Im Anschluß an die mündliche Verhandlung legte der Patentinhaber mit Schreiben vom 28.11.1995 neue Hilfsanträge vor. Mit einem weiteren Schreiben vom 24.4.1997 brachte er zusätzliche Argumente vor und änderte die Hilfsanträge geringfügig ab.

X. Bis September 2000 reichten die Einsprechenden **E1, E2, E3, E7, E8** bis **E15, E16** und **E17** weitere Schriftsätze ein, die im einzelnen im Bescheid der Einspruchsabteilung vom 20.9.2000 unter Nummer 1 aufgelistet sind. Auf diesen Bescheid sei an dieser Stelle verwiesen. Alle diese Schriftsätze enthalten weitere Argumente gegen das Streitpatent.

XI. Im Bescheid vom 20.9.2000 machte die Einspruchsabteilung die Beteiligten auch auf die neuen Regeln 23b bis 23e EPÜ und die neu ergangene Entscheidung G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) aufmerksam. Sie forderte die Beteiligten auf, dazu Stellung zu nehmen und eindeutig zu

V. In addition to numerous protests from individual persons not being parties to the proceedings a third party observation under Article 115 EPC was filed on 17.11.1994 in favour of animal patenting.

VI. In the communication dated 08.05.1995 which accompanied the summons to oral proceedings the Opposition Division announced that it has been enlarged by the addition of a legally qualified member. In its communication dated 26.09.1995 the Opposition Division gave its provisional opinion concerning the issues raised by the parties under Articles 83, 52, 54, 56, 57, and 53(b) EPC. In a further communication dated 09.11.1995 the Opposition Division addressed the issue of the right to participate as a party in the oral proceedings.

VII. Following the summons the Proprietor made further submissions with a letter dated 20.10.1995 and **O1** responded to the Proprietor's further submissions with a letter dated 16.11.1995.

VIII. Oral proceedings were held during the time from 21.11.1995 to 24.11.1995. At the close of the oral proceedings the Opposition Division announced that the procedure would be continued in writing. Reference is made to the minutes of the oral proceedings forwarded to the parties on 15.04.1996.

IX. Following oral proceedings the Proprietor filed new auxiliary requests with a letter dated 28.11.1995. With a further letter dated 24.04.1997 the Proprietor filed further observations and slightly modified the auxiliary requests.

X. In the period of time until September 2000 **O1, O2, O3, O7, O8–O15, O16**, and **O17** filed further submissions as outlined in detail in the Opposition Division's communication dated 20.09.2000, item 1. Reference is made to this communication. All of these submissions were further substantiating the case against the contested patent.

XI. In the Opposition Division's communication of 20.09.2000 the parties' attention was drawn to new Rules 23b–23e EPC and to newly issued Decision G 1/98 (OJ 3/2000, 111). The parties were invited to file their observations with regard to these and to clearly state whether

V. Outre les nombreuses protestations émanant de personnes non parties à la procédure, un tiers a produit le 17 novembre 1994 des observations au titre de l'article 115 CBE en faveur de la brevetabilité des animaux.

VI. Dans la notification du 8 mai 1995 qui accompagnait la citation à la procédure orale, la division d'opposition a fait savoir qu'elle avait été complétée par un membre juriste. Par notification en date du 26 septembre 1995, elle a exposé son avis provisoire sur les questions soulevées par les parties au titre des articles 83, 52, 54, 56, 57 et 53b) CBE. Dans une autre notification en date du 9 novembre 1995, elle a abordé la question du droit des parties de participer en tant que telles à la procédure orale.

VII. Suite à la citation à la procédure orale, le titulaire du brevet a présenté de nouveaux moyens par lettre du 20 octobre 1995, auxquels l'opposant **O1** a répondu par lettre du 16 novembre 1995.

VIII. La procédure orale s'est déroulée du 21 au 24 novembre 1995. A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a déclaré que la procédure serait poursuivie par écrit. A cet égard, référence est faite au procès-verbal de la procédure orale qui a été envoyé aux parties le 15 avril 1996.

IX. Suite à la procédure orale, le titulaire du brevet a produit de nouvelles requêtes subsidiaires par lettre du 28 novembre 1995. Puis il a présenté de nouvelles observations et modifié légèrement ses requêtes subsidiaires par lettre du 24 avril 1997.

X. Dans la période allant jusqu'à septembre 2000, les opposants **O1, O2, O3, O7, O8** à **O15, O16** et **O17** ont présenté de nouveaux moyens, ainsi que la division d'opposition l'expose de façon détaillée au point 1 de sa notification du 20 septembre 2000, à laquelle il est fait référence. Tous ces moyens étayaient les arguments présentés à l'encontre du brevet contesté.

XI. Dans sa notification du 20 septembre 2000, la division d'opposition a attiré l'attention des parties sur les nouvelles règles 23ter à 23sexies CBE et sur la nouvelle décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111). Elle les a par ailleurs invitées à présenter leurs observations à ce sujet et à préciser si elles

erklären, ob sie gemäß Artikel 113 und 116 (1) EPÜ eine erneute mündliche Verhandlung wünschten, nachdem die Rechtslage nicht mehr dieselbe sei.

XII. Der Patentinhaber lehnte mit Schreiben vom 29.9.2000 eine erneute mündliche Verhandlung entschieden ab, wohingegen die Einsprechenden **E8** bis **E15** mit Schreiben vom 22.1.2001 eine solche beantragten.

XIII. Weitere Stellungnahmen wurden eingereicht von **E1** (11.1.2001 und 10.10.2001), **E3** (10.10.2001), **E8** bis **E15** (10.9.2001) und **E13** (3.9.2001 und 6.9.2001).

XIV. Zum Vorbringen der Einsprechenden **E1** nahm der Patentinhaber mit Schreiben vom 24.1.2001 Stellung.

XV. Am 9.5.2001 erging die Ladung zur erneuten mündlichen Verhandlung, am 28.8.2001 folgte ein Bescheid der Einspruchsabteilung, in dem sie eine vorläufige Stellungnahme dazu abgab, ob das Streitpatent den Erfordernissen der Artikel 57, 53 b) und 53 a) EPÜ genüge.

XVI. Der Patentinhaber reichte mit Schreiben vom 6.9.2001 einen weiteren Schriftsatz ein.

XVII. Die zweite mündliche Verhandlung fand am 6. und 7.11.2001 statt. Am Ende entschied die Einspruchsabteilung, das Patent in geänderter Fassung (auf der Grundlage des vierten Hilfsantrags, der sich auf Nager bezog) aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang wird auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen, die am 23.1.2002 an die Beteiligten versandt wurde. Der Niederschrift war als Anlage eine vollständige Liste aller in das Verfahren eingeführten Dokumente beigelegt.

XVIII. Anträge des Patentinhabers:

Im Hauptantrag beantragte der Patentinhaber, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Die Ansprüche 1 und 19 des Patents lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Erzeugung eines transgenen nichtmenschlichen Säugers mit erhöhter Neigung zur Entwicklung von Neoplasmen, das den chromosomalen Einbau einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom eines nichtmenschlichen Säugers umfaßt."

they request further oral proceedings in accordance with Articles 113 and 116(1) EPC in view of the fact that the legal situation was no longer the same as before.

XII. With a letter dated 29.09.2000 the Patent Proprietor strongly objected to further oral proceedings whereas **O8–O15** requested further oral proceedings in a letter dated 22.01.2001.

XIII. Further observations were filed by **O1** (11.01.2001 and 10.10.2001), **O3** (10.10.2001), **O8–O15** (10.09.2001) and **O13** (03.09.2001 and 06.09.2001).

XIV. The Proprietor responded to **O1**'s submission with a letter of 24.01.2001.

XV. Summons to Oral Proceedings was issued on 09.05.2001 followed by a letter dated 28.08.2001 wherein the Opposition Division set out its preliminary views on compliance of the contested patent with Articles 57, 53(b) and 53(a) EPC.

XVI. Further submissions by the Proprietor were filed with a letter dated 06.09.2001.

XVII. The second oral proceedings took place from 06.11.2001 to 07.11.2001 and at the close thereof the decision was announced to maintain the patent in amended form (4th auxiliary request relating to rodents). Reference is made to the minutes which were forwarded to the parties on 23.01.02. Attached to the minutes was a complete list of documents which were introduced into the procedure.

XVIII. Proprietor's requests:

The main request in the proceedings was maintenance of the patent as granted.

Claims 1 and 19 of the patent read as follows:

"1. A method for producing a transgenic non-human mammalian animal having an increased probability of developing neoplasms, said method comprising chromosomally incorporating an activated oncogene sequence into the genome of a non-human mammalian animal."

souhaitaient la tenue d'une nouvelle procédure orale conformément aux articles 113 et 116(1) CBE, étant donné que la situation juridique avait changé.

XII. Le titulaire du brevet s'est vivement opposé à la tenue d'une nouvelle procédure orale par lettre du 29 septembre 2000, tandis que les opposants **O8** à **O15** ont requis une nouvelle procédure orale par lettre du 22 janvier 2001.

XIII. De nouvelles observations ont été présentées par l'opposant **O1** (le 11 janvier et le 10 octobre 2001), l'opposant **O3** (le 10 octobre 2001), les opposants **O8** à **O15** (le 10 septembre 2001) et l'opposant **O13** (les 3 et 6 septembre 2001).

XIV. Par lettre du 24 janvier 2001, le titulaire du brevet a répondu aux arguments de l'opposant **O1**.

XV. La division d'opposition a émis la citation à la procédure orale le 9 mai 2001, puis exposé dans une lettre du 28 août 2001 son avis préliminaire sur la question de savoir si le brevet contesté était conforme aux articles 57, 53b) et 53a) CBE.

XVI. Le titulaire du brevet a produit de nouveaux moyens par lettre du 6 septembre 2001.

XVII. La deuxième procédure orale a eu lieu les 6 et 7 novembre 2001. A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a prononcé la décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée (quatrième requête subsidiaire relative aux rongeurs). A cet égard, il est fait référence au procès-verbal de cette procédure qui a été envoyé aux parties le 23 janvier 2002. La liste complète des documents qui ont été introduits dans la procédure était jointe en annexe au procès-verbal.

XVIII. Requêtes du titulaire du brevet

Le titulaire du brevet a requis à titre principal le maintien du brevet tel que délivré.

Les revendications 1 et 19 du brevet s'énoncent comme suit :

"1. Une méthode pour produire un animal mammifère transgénique non humain ayant une probabilité accrue de développer des néoplasmes ; dans ladite méthode une séquence oncogène activée est incorporée dans un chromosome du génome d'un animal mammifère non humain."

"19. Transgener nichtmenschlicher Säuger, dessen Keim- und somatische Zellen als Ergebnis eines chromosomalen Einbaus in das Genom des Tieres oder das eines seiner Vorfahren eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, wobei das Onkogen wahlweise nach einem der Ansprüche 3 bis 10 näher definiert ist."

Außerdem erhielt der Patentinhaber zum Zeitpunkt der Entscheidung noch die im folgenden aufgeführten Hilfsanträge aufrecht. Da die ursprüngliche Numerierung vom 24.4.1997 beibehalten wurde, ist 2/2A nunmehr der erste Hilfsantrag, gefolgt von 3/3A und 4. Die vormaligen Anträge 1/1A wurden im Laufe des Verfahrens zurückgezogen.

Anträge 2/2A: Antrag 2 unterscheidet sich insofern vom Hauptantrag, als der Verfahrensanspruch 1 und der auf das Tier gerichtete Anspruch 19 auf "zu Versuchs- und Testzwecken bestimmte" transgene nichtmenschliche Säuger beschränkt sind. Dieselbe Beschränkung ist im Verfahrensanspruch 24 enthalten, der auf die Herstellung von Zellkulturen gerichtet ist. Antrag 2A stellt eine Variante dar, bei der sich die Beschränkung nur noch auf Testzwecke (und nicht mehr auf Versuchszwecke) bezieht.

Anträge 3/3A: Antrag 3 unterscheidet sich insofern von Antrag 2, als der ein Chromosom betreffende Anspruch 23 und der eine Zelle betreffende Anspruch 25 dieselbe Beschränkung enthalten, die auch in die Ansprüche 1, 19 und 24 aufgenommen wurde. Antrag 3A ist die entsprechende Variante.

Antrag 4: Mit diesem Antrag wird das Patentbegehren auf transgene Nager beschränkt.

Die Hilfsanträge sind dieser Entscheidung in Kopie angefügt.

Beantragt wurde ferner, die Einsprüche von **E1, E2, E4, E6** und **E10** bis **E15** als "multiple Einsprüche" (mit jeweils mehrere Einsprechenden) wegen Unzulässigkeit ebenso zurückzuweisen wie die Einsprüche von **E1** bis **E5, E7, E8, E10, E12, E14** und **E15**, die nicht nachgewiesen hätten, daß ihnen Rechtspersönlichkeit zukomme. Des weiteren sei der Einspruch von **E17** als unzulässig zu betrachten, weil in der ursprüng-

"19. A transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence as a result of chromosomal incorporation into the animal genome, or into the genome of an ancestor of said animal, said oncogene optionally being further defined according to any one of claims 3 to 10."

The auxiliary requests still maintained by the Proprietor at the time of the decision were as set out in the following. Owing to the maintenance of the original numbering of 24.04.1997 the first auxiliary request is 2/2A followed by 3/3A and 4. Former requests 1/1A were withdrawn in the course of the proceedings.

Requests 2/2A: Request 2 differs from the main request in that method claim 1 and animal claim 19 are restricted to transgenic non-human mammalian animals, "said animal being for experimental or testing purposes". Moreover, method claim 24 being directed to making cell cultures contains the same restriction. Request 2A represents a variant in that the above restriction is limited to testing purposes (experimental purposes do no longer appear).

Requests 3/3A: Request 3 differs from Request 2 in that chromosome claim 23 and cell claim 25 contain the same limitation as imported into claims 1, 19 and 24. Request 3A is the corresponding variant.

Request 4: This request is restricted to transgenic rodents in all aspects.

Copies of the auxiliary requests are appendant to this decision.

Moreover, there is a request for finding inadmissibility of oppositions of **O1, O2, O4, O6** and **O10-15** as "multiple oppositions" (with more than one Opponent) and of **O1-5, O7, O8, O10, O12, O14** and **O15** for lack of proof of their status as proper legal persons. The opposition of **O17** should be held inadmissible because no ground of opposition in the original opposition brief is discernible. These requests were accompanied

"19. Un animal mammifère transgénique non humain dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée comme étant le résultat d'une incorporation chromosomique dans le génome de l'animal, ou dans le génome d'un ancêtre dudit animal, ledit oncogène étant en option défini en plus selon n'importe laquelle des revendications 3 à 10."

Les requêtes subsidiaires qui étaient toujours maintenues au moment de la décision sont présentées ci-après. La numérotation initiale du 24 avril 1997 étant conservée, la première requête subsidiaire porte le numéro 2/2A, suivie des requêtes 3/3A et 4. Les anciennes requêtes 1/1A ont été retirées au cours de la procédure.

Requêtes 2/2A : la requête 2 diffère de la requête principale en ce que la revendication 1 de méthode et la revendication 19 relative à un animal sont limitées à un mammifère transgénique non humain, "ledit animal étant destiné à des fins d'expérimentation ou d'essais". La revendication 24 relative à une méthode en vue de fournir des cultures cellulaires contient elle aussi cette restriction. La requête 2A varie en ce que la restriction ci-dessus est limitée aux fins d'essais (les fins d'expérimentation étant supprimées).

Requêtes 3/3A : la requête 3 diffère de la requête 2 en ce que la revendication de chromosome 23 et la revendication de cellule 25 contiennent elles aussi la limitation introduite dans les revendications 1, 19 et 24. La requête 3A est la variante correspondante.

Requête 4 : la requête 4 est limitée aux rongeurs transgéniques sous tous leurs aspects.

La copie des requêtes subsidiaires est jointe en annexe à la présente décision.

Le titulaire du brevet a également présenté une requête tendant à déclarer irrecevables les oppositions formées par les opposants **O1, O2, O4, O6** et **O10** à **O15**, au motif qu'elles représentaient des "oppositions multiples" (avec plus d'un opposant), ainsi que les oppositions formées par les opposants **O1** à **O5, O7, O8, O10, O12, O14** et **O15**, au motif qu'il n'était pas prouvé qu'ils possédaient la personnalité juridique.

lichen Einspruchsschrift kein Einspruchsgrund genannt sei. Außerdem wurde beantragt, in der Sachentscheidung auch die Frage der Zulässigkeit der Einsprüche zu behandeln.

Im einzelnen brachte der Patentinhaber zur Frage der "multiplen Einsprüche" vor, daß nur eine einzige Einspruchsgebühr entrichtet worden sei und nicht so viele Einspruchsgebühren, wie Personen beteiligt waren. Bezüglich der "Rechtspersönlichkeit" erklärte er, daß jeder Einsprechende hierfür den Nachweis erbringen und die Stellung von "Anhängern" und "Sympathisanten" geklärt werden müsse. Was den Einsprechenden **E17** betraf, wurde argumentiert, daß dieser in seinem Schreiben vom 1. Februar 1993 keinen zulässigen Einspruchsgrund genannt habe.

XIX. Das Vorbringen der Einsprechenden läßt sich wie folgt zusammenfassen:

i) Patentfähige Erfindungen nach Artikel 52 (1), (2) (Entdeckungen) und (4) EPÜ

Die Einsprechenden **E2** erhoben Einwände wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ sowie wegen unzureichender Offenbarung. Auf ihr Vorbringen wird in den Ausführungen zu den jeweiligen EPÜ-Artikeln (Art. 54, 56 und 83 EPÜ) näher eingegangen.

Außerdem brachten die Einsprechenden **E2** – wie auch **E7** – vor, daß transgene Mäuse keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ sein könnten. Vielmehr handle es sich bei den patentgemäßen transgenen Mäusen um eine Entdeckung, da entdeckt worden sei, daß anhand des patentierten Verfahrens erzeugte Mäuse verstärkt zur Entwicklung von Neoplasmen neigten.

Das Vorbringen der Einsprechenden **E6** zum Thema Entdeckungen ging in die gleiche Richtung, wobei sie einen Vergleich zur Entdeckung Amerikas zogen.

Die Einsprechenden **E8** bis **E15** wandten unter Berufung auf Artikel 52 (1) EPÜ ein, daß die Erfindung nicht gewerblich anwendbar sei. Ihre Argumente werden in den Ausführungen zu Artikel 57 EPÜ behandelt. Sie behaupteten ferner, daß die Ansprüche 1 bis 15 gegen Artikel 52 (4) EPÜ

by another request that the issue of admissibility be made part of the overall substantive decision.

Specifically, the Proprietor argued on the point of "multiple oppositions" that only one opposition fee had been paid instead of a number of opposition fees corresponding to the individuals involved. Concerning the issue "status as proper legal persons" it was argued that proof should be supplied from each Opponent and that the position of 'supporters' or 'backers' should be clarified. Concerning **O17** arguments were advanced that in the letter of 1 February 1993 no admissible ground of opposition had been provided.

XIX. The Opponents' submissions can be summarised as follows:

i) Patentable inventions under Article 52 (1), (2) (discoveries) and (4) EPC

**O2** made novelty, inventive step and sufficiency objections under Article 52(1). These arguments will be referred to under the relevant articles of the EPC (Art. 54, 56 and 83).

**O2** also pointed out, as did **O7**, that transgenic mice could not be an invention under Article 52(1) EPC. Moreover, it was argued that the transgenic mice of the patent constituted a discovery because it was discovered that the mice obtained by the patented process had a higher susceptibility of neoplasms.

**O6's** submissions concerning discoveries went in the same direction and a comparison was made with the discovery of America.

**O8–O15** submitted under Article 52(1) EPC that the invention was not industrially applicable. These arguments will be referred to under Article 57 EPC. Moreover, it was argued that claims 1–15 violated Article 52(4) EPC because the chromosomal incorporation of an activated oncogene

Quant à l'opposition **O17**, le titulaire du brevet a déclaré qu'elle devait être déclarée irrecevable car aucun motif d'opposition n'était discernable dans l'acte d'opposition initial. Il a également demandé que la question de la recevabilité soit examinée dans le cadre de la décision sur le fond.

S'agissant de la question des "oppositions multiples", le titulaire du brevet a fait valoir qu'une seule taxe d'opposition avait été acquittée, alors qu'il aurait fallu acquitter autant de taxes d'opposition qu'il y avait de personnes impliquées. En ce qui concerne la question de la personnalité juridique, il a soutenu que chaque opposant devait fournir la preuve de son statut et qu'il convenait de clarifier la position des "sympathisants". Quant à l'opposition **O17**, il a allégué que la lettre du 1<sup>er</sup> février 1993 ne contenait aucun motif d'opposition recevable.

XIX. Les arguments des opposants peuvent se résumer comme suit :

i) Inventions brevetables en vertu de l'article 52(1), (2) (découvertes) et (4) CBE

L'opposant **O2** a soulevé des objections en matière de nouveauté, d'activité inventive et de suffisance de l'exposé au titre de l'article 52(1) CBE. Ces arguments seront exposés sous les points relatifs aux articles correspondants de la CBE (articles 54, 56 et 83 CBE).

L'opposant **O2** a également fait observer, à l'instar de l'opposant **O7**, que les souris transgéniques ne pouvaient pas constituer une invention en vertu de l'article 52(1) CBE. Il a en outre été allégué que les souris transgéniques selon le brevet représentaient une découverte, dans la mesure où il avait été découvert que les souris obtenues au moyen du procédé breveté avaient une prédisposition accrue aux néoplasmes.

L'opposant **O6** a exposé des arguments similaires en ce qui concerne les découvertes et a établi une comparaison avec la découverte de l'Amérique.

Les opposants **O8** à **O15** ont fait valoir que l'invention n'était pas susceptible d'application industrielle en vertu de l'article 52(1) CBE. Ces arguments seront exposés sous le point relatif à l'article 57 CBE. Les opposants **O8** à **O15** ont également allégué que les revendications 1 à 15

verstießen, weil der chromosomale Einbau einer aktivierten Onkogen-Sequenz durch Mikroinjektion ein chirurgisches Verfahren sei. Die Einsprechende **E16** baute dieses Argument noch weiter aus, indem sie darauf hinwies, daß auch der Einbau eines Gens in das Genom eines lebenden Tieres ein chirurgisches Verfahren darstelle.

ii) Neuheit (Art. 54 EPÜ)

Die Einsprechenden **E8** bis **E15** führten mehrere Entgegenhaltungen an, insbesondere den im Juni 1984 veröffentlichten Artikel von *Brinster et al.*, *Cell*, Bd. 37, S. 367 – 379 (D26 in der Liste der im Verfahren angezogenen Dokumente). Sie behaupteten, es sei davon auszugehen, daß dieser Artikel vor dem Prioritätstag des Streitpatents, also vor dem 22. Juni 1984, veröffentlicht wurde.

iii) Erfindnerische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ)

Die Einsprechenden **E8** bis **E15** und **E16** argumentierten hauptsächlich mit Bezug auf die im Streitpatent angeführten Dokumente sowie auf *Brinster et al.* (siehe Nr. ii)), daß bereits vor dem wirksamen Datum der Patentanmeldung zahlreiche Gene in Mäuse eingebracht und dort exprimiert wurden. Die patentgemäßen Mäuse enthielten ein bekanntes Gen, das mit einem bekannten Promotor gekoppelt und auf bekanntem Weg in die Mäuse eingebracht worden sei. Bei der Durchführung dieser bekannten Verfahren sei keine überraschende Wirkung erzielt worden. Die Erfindung sei somit eine naheliegende Fortführung des vorhandenen Wissens. Die Tatsache, daß *Brinster et al.* zur selben Zeit zum selben Ergebnis gekommen seien, spreche ebenfalls dafür, daß nichts anderes als Routinearbeit durchgeführt worden sei.

iv) Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57 EPÜ)

Insbesondere die Einsprechenden **E8** bis **E15** monierten, daß die gewerbliche Anwendbarkeit nur für Mäuse und für keine anderen Tiere belegt worden sei; als Beispiele für nicht gewerblich anwendbare Tiere nannten sie Giraffen, Elefanten und Blauwale. Eine Erfolgsrate von 1 – 3 % bei der Erzeugung transgener Tiere reiche für eine kommerzielle Vermarktung nicht aus. Zudem hätten sich die auf dem Markt erhältlichen transgenen Mäuse als kommerzieller Mißerfolg erwiesen.

by microinjection was a surgical process. **O16** expanded on this argument by pointing out that the incorporation of a gene into a genome of a living animal also represented a surgical process.

ii) Novelty (Article 54 EPC)

**O8–O15** referred to several documents and particularly to *Brinster et al.*, "Cell" 37, pp. 367–379, published in June 1984 (D 26 in the list of documents cited during the proceedings). It was pointed out that it was assumed to be published before the priority date of the impugned patent, i.e. 22 June 1984.

iii) Inventive step (Article 56 EPC)

**O8–O15** and **O16** argued, by referring primarily to the documents cited in the patent and to *Brinster et al.*, see above item ii) that at the time before the effective date of the patent a considerable number of genes had been introduced and expressed in mice. The mice of the patent contained a known gene linked to a known promoter which had been introduced into mice in a known manner. No surprising effect was obtained by carrying out these known procedures. Thus, the claimed invention represented an obvious continuation of what had been known before. The fact that *Brinster et al.* arrived at the same result at the same time was also an indication that mere routine work had been carried out.

iv) Industrial application (Article 57 EPC)

In particular **O8–O15** argued that industrial application was not shown for any animal other than mice, examples of animals not being susceptible of industrial application were named to be giraffes, elephants or blue whales. Also, the success rate for the production of transgenic animals in the order of 1–3% did not fulfil the criteria of commercialisation. Moreover, the transgenic mice which were on the market turned out to be a commercial failure.

étaient contraires à l'article 52(4) CBE, au motif que l'incorporation chromosomique d'un oncogène activé par micro-injection constituait une méthode chirurgicale. L'opposant **O16** a développé cet argument en faisant observer que l'incorporation d'un gène dans le génome d'un animal vivant représentait également une méthode chirurgicale.

ii) Nouveauté (article 54 CBE)

Les opposants **O8** à **O15** se sont référés à plusieurs documents et en particulier à l'article de *Brinster et al.*, "Cell" 37, pages 367 à 379, publié en juin 1984 (document D26 dans la liste des documents cités au cours de la procédure). Selon eux, ce document aurait été publié avant la date de priorité du brevet attaqué, soit avant le 22 juin 1984.

iii) Activité inventive (article 56 CBE)

Les opposants **O8** à **O15** et **O16** ont fait valoir, en se référant pour l'essentiel aux documents cités dans le brevet et à l'article de *Brinster et al.* (cf. point ii) supra), qu'un nombre considérable de gènes avaient été introduits et exprimés dans des souris avant la date effective du brevet. Les souris selon le brevet contiennent un gène connu lié à un promoteur connu qui a été introduit dans les souris selon un procédé connu. La mise en oeuvre de ces procédures connues n'engendre aucun effet surprenant. Par conséquent, l'invention revendiquée représente la suite évidente de ce qui était déjà connu auparavant. Le fait que le même résultat ait été simultanément obtenu par *Brinster et al.* montrait par ailleurs qu'il s'agissait de simples travaux de routine.

iv) Application industrielle (article 57 CBE)

Les opposants **O8** à **O15** en particulier ont fait valoir que l'applicabilité industrielle des animaux autres que la souris n'était pas démontrée. A titre d'exemple d'animaux non susceptibles d'application industrielle, ils ont cité la girafe, l'éléphant ou la baleine bleue. De surcroît, la production des animaux transgéniques présentait un taux de réussite oscillant entre 1 et 3%, ce qui ne remplissait pas les critères de la commercialisation. Enfin, la mise sur le marché des souris transgéniques a été un échec.



v) Ausreichende Offenbarung  
(Art. 83 EPÜ)

Mehrere Einsprechende machten geltend, daß eine Übertragung der bei Mäusen erzielten Ergebnisse auf andere Tiere insbesondere in Anbetracht der niedrigen Erfolgsrate bei der Erzeugung transgener Mäuse und der Unwägbarkeiten in bezug auf den Einbau und die Expression des Transgens bei verschiedenen Tierarten nicht möglich sei.

vi) Patentierbarkeit von Tieren  
(Art. 53 b) EPÜ)

Fast alle Einsprechenden beriefen sich in ihrem Vorbringen gegen das Streitpatent auf Artikel 53 b) EPÜ. Vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln 23b bis 23e EPÜ und dem Ergehen der Entscheidung G 1/98 lauteten die Argumente im wesentlichen, daß Artikel 53 b) EPÜ als generelles Patentierungsverbot für Tiere zu interpretieren sei, da es unlogisch wäre, Tierarten von der Patentfähigkeit auszunehmen, Tiere im allgemeinen aber zuzulassen. Auf Tiere gerichtete Ansprüche schlossen zudem Tierarten mit ein und seien daher unzulässig. T 356/93 (ABl. EPA 1995, 545) müsse auch für Tiere gelten. Die beanspruchten Tiere seien das Produkt eines überwiegend biologischen Verfahrens und daher nicht patentfähig.

Die Argumente, die erst später, d. h. nach dem Inkrafttreten der neuen Regeln 23b bis 23e EPÜ und nach der Entscheidung G 1/98 vorgebracht wurden, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Einsprechenden **E1** verwiesen darauf, daß die erfindungsgemäße Lehre sich nur auf bestimmte Mäusestämme und damit auf Tierarten beziehe, so daß die Entscheidung G 1/98, mit der das Patentierungsverbot für bestimmte Sorten bzw. Arten bekräftigt wurde, auch hier greife. Die Einsprechenden **E8** und **E10** bis **E15** sprachen sich gegen eine Berücksichtigung der neuen Regeln aus, da die Einsprüche lange vor deren Inkrafttreten eingelegt worden seien. **E13** fügte hinzu, daß die Patentierung von Tieren gegen zwei allgemein anerkannte Grundsätze verstoße, nämlich daß der Mensch Lebewesen nicht erfunden habe und daß lebende Materie nicht patentierbar sein sollte. Außerdem lasse Regel 23c EPÜ aufgrund des englischen Wortlauts "if they concern plants or animals" nur Verfahrensansprüche zu.

v) Sufficiency of disclosure  
(Article 83 EPC)

Several Opponents argued that the results obtained with mice could not be extrapolated to other animals, particularly in view of the low success rate in producing transgenic mice and the uncertainties with respect to the introduction and expression of the transgene in various animal species.

vi) Patentability of animals  
(Article 53(b) EPC)

Almost all Opponents relied on Article 53(b) EPC in their arguments against the patent in suit. The arguments advanced before new Rules 23b–23e EPC came into force and before decision G1/98 was issued were substantially that Article 53(b) EPC must be interpreted to exclude animals in general from patentability because it would not be logical to exclude animal varieties while allowing animals generically. Moreover, claims on animals embraced animal varieties and were therefore not allowable. T 356/93 (OJ EPO 1995, 545) should also be applied to animals. The claimed animals were the products of an overwhelmingly biological process and therefore not patentable.

More recent arguments advanced after the coming into force of Rules 23b–23e EPC and after the issuance of G 1/98 can be summarised as follows: **O1** pointed out that the teaching of the patent only related to particular mouse strains and therefore to animal varieties, G 1/98 confirming the non-patentability of specific varieties was therefore still applicable. **O8** and **O10–O15** argued that the new rules should not be taken into account since the oppositions were filed long before the rules came into force. **O13** added that the patenting of animals offended against two generally accepted principles, the principle that man had not invented living beings and the principle that living matter should not be patentable. Moreover, Rule 23c EPC only allowed process claims in view of the language "if they concern" plants or animals.

v) Suffisance de l'exposé  
(article 83 CBE)

Plusieurs opposants ont fait valoir que les résultats obtenus avec les souris ne pouvaient pas être extrapolés à d'autres animaux, compte tenu notamment du faible taux de réussite enregistré lors de la production de souris transgéniques et des incertitudes qui entouraient l'introduction et l'expression du transgène dans diverses espèces animales.

vi) Brevetabilité des animaux  
(article 53b) CBE)

La quasi-totalité des opposants ont présenté des arguments à l'encontre du brevet litigieux sur le fondement de l'article 53b) CBE. Les arguments invoqués avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles 23ter à 23sexies CBE et le prononcé de la décision G 1/98 étaient en substance qu'il y avait lieu d'interpréter l'article 53b) CBE en ce sens qu'il exclut de la brevetabilité les animaux en général, car il ne serait pas logique d'exclure des races animales, tout en admettant les animaux d'une manière générale. En outre, les revendications relatives aux animaux englobant des races animales, elles n'étaient pas admissibles. Les opposants ont par ailleurs estimé qu'il convenait d'appliquer la décision T 356/93 (JO OEB 1995, 545) également aux animaux. Enfin, les animaux revendiqués n'étaient selon eux pas brevetables car ils avaient été obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique.

Les arguments présentés plus récemment, après l'entrée en vigueur des règles 23ter à 23sexies CBE et le prononcé de la décision G 1/98, peuvent se résumer comme suit. L'opposant **O1** a fait observer que l'enseignement du brevet portait uniquement sur des souches de souris données et donc sur des races animales. Selon lui, la décision G 1/98 est applicable, dans la mesure où elle a confirmé que les variétés spécifiques ne sont pas brevetables. Les opposants **O8** et **O10** à **O15** ont quant à eux fait valoir que les nouvelles règles ne devraient pas être prises en considération, étant donné que les oppositions ont été formées bien avant leur entrée en vigueur. Enfin, l'opposant **O13** a ajouté que breveter des animaux viole deux principes généralement admis, à savoir le principe selon lequel l'Homme n'a pas inventé les êtres vivants et celui selon lequel la matière vivante ne devrait pas être brevetée. En outre, il découle des termes "if they concern plants or animals" utilisés dans la version anglaise de la règle 23quater, lettre b CBE que seules les revendications de procédé sont admises.

## vii) Öffentliche Ordnung und gute Sitten (Art. 53 a) EPÜ)

Alle Einsprechenden beriefen sich auf Artikel 53 a) EPÜ und brachten eine Vielzahl diesbezüglicher Argumente vor, die von einer kategorischen Befürwortung eines generellen Patentierungsverbots für Tiere bis hin zu einer Abwägung gewisser Werte im Kontext des vorliegenden Falls reichten und sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Das Streitpatent sei erteilt worden, weil man die in T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476) angeordnete Abwägung falsch durchgeführt habe; die "sorgfältige Abwägung" sei nämlich insofern nicht ordnungsgemäß vorgenommen worden, als das Leiden der Tiere den Nutzen der Erfindung übersteige. Insbesondere seien Belege für den begrenzten Nutzen der Erfindung außer acht gelassen worden. Durch den Einsatz der Krebsmaus in der Forschung ließen sich allenfalls bescheidene Vorteile erzielen. Tiermodelle in der Krebsforschung deckten nur ein sehr enges Spektrum ab, und zudem gebe es Alternativen, die ohne Tiere auskämen. Ferner sei der Ansatz des Abwägens generell ungeeignet, um zu beurteilen, ob eine bestimmte Entwicklung gegen die guten Sitten verstoße. Geeignete Kriterien seien Erwägungen, wonach es prinzipiell unmoralisch sei, die Genstruktur eines Tieres zu verändern, um eine schmerzhaft Krankheit hervorzurufen, eine unmoralische Handlung nicht dadurch moralisch vertretbar werde, daß sie der Menschheit zum Nutzen gereiche ("Der Zweck heiligt die Mittel"), und die Patentierung von Tieren weder mit religiösen noch mit modernen weltlichen Anschauungen vereinbar sei.

Maßgebend seien die in der rechtsstaatlichen Gesellschaft geltenden moralischen Werte, also das, was die Mehrheit für richtig und für falsch hält, auch wenn das Recht als primäre Verkörperung dieser moralischen Werte angesehen werden könne. Meinungsumfragen hätten klar gezeigt, daß genetische Veränderungen an Tieren, die diesen Leiden verursachen, abgelehnt würden.

Nach Maßgabe der 1976 in Straßburg unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen müßten landwirtschaftlichen Nutz-

## vii) "Ordre public" and morality (Article 53(a) EPC)

All Opponents relied on Article 53(a) EPC and a multiplicity of arguments was advanced. The arguments were either "categoric", i.e. they supported the non-patentability of animals in general, or they related to the weighing up of certain values with respect to the specific case. The arguments can be summarised as follows.

The impugned patent was granted by applying the balancing test of T 19/90 (OJ EPO 1990, 476), wrongly, thus the "careful weighing up" was not done properly in that the suffering outweighed the usefulness of the invention. In particular, evidence of the limited value of the invention had not been taken into account. The benefit to be gained from using the onco-mouse in research could at best be described as modest. Animal models in cancer research represented a very narrow spectrum only and other alternatives not using animals were available. Moreover, the weighing up approach was generally unsuitable to determine whether a particular development was contrary to morality, more suitable criteria were considerations that it was inherently immoral to alter an animal's genetic structure in order to create a painful disease, that something which was immoral could not become acceptable to morality because it was useful to mankind ("the ends justify the means"), and that animal patenting was out of step with both religious and modern secular beliefs.

The moral values prevalent in a society governed by the rule of law, i.e. what the majority believes to constitute right and wrong, was the decisive factor, even if the law could be seen as the primary embodiment of those moral values. Opinion polls clearly showed a negative attitude towards genetic alterations of animals causing them suffering.

The European Convention for the Protection of Animals in Agriculture, signed in Strasbourg in 1976, referred to the necessity of avoiding unnecessary suffering or injury of

## vii) Ordre public et bonnes moeurs (article 53a) CBE)

Tous les opposants ont présenté une multitude d'arguments sur le fondement de l'article 53a) CBE. Soit leurs arguments étaient "catégoriques", en ce sens qu'ils étaient présentés à l'appui de la non-brevetabilité des animaux en général, soit ils portaient sur la mise en balance de certaines valeurs dans la présente affaire. Ces arguments peuvent se résumer comme suit.

Dans la mesure où, en l'occurrence, les souffrances l'emportent sur l'utilité de l'invention, le brevet attaqué a été délivré en appliquant de façon erronée le test de la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 470) qui préconise de peser soigneusement, d'une part, les souffrances endurées par les animaux et, d'autre part, l'utilité de l'invention. En particulier, les preuves de la valeur limitée de l'invention n'ont pas été prises en considération. Les bénéfices à attendre de l'utilisation de la souris oncogène dans la recherche peuvent tout au plus être considérés comme modestes. L'emploi de modèles animaux ne représente qu'une fraction minime de la recherche sur le cancer, laquelle dispose d'autres moyens qui ne font pas appel aux animaux. En outre, il est généralement inadéquat de mettre en balance les souffrances endurées et l'utilité de l'invention pour déterminer si un développement particulier est contraire aux bonnes moeurs. D'autres critères sont plus appropriés, tels que le fait qu'il est par nature immoral de modifier la structure génétique d'un animal afin d'engendrer une maladie douloureuse, qu'une chose immorale ne peut pas devenir admissible au regard des bonnes moeurs du fait qu'elle est utile à l'humanité ("la fin justifie les moyens") et que la brevetabilité des animaux n'est pas en phase avec les croyances religieuses et les convictions laïques modernes.

Les valeurs morales qui prévalent dans une société régie par l'Etat de droit, à savoir la conception générale du bien et du mal, constituent un facteur décisif, même si la loi peut être considérée comme l'incarnation première de ces valeurs morales. Ainsi, il ressort clairement des sondages d'opinion que le public n'est pas favorable aux modifications génétiques des animaux, si celles-ci leur infligent des souffrances.

La Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg en 1976, dispose qu'il convient d'éviter de causer aux animaux d'élevage des

tieren vermeidbare Leiden oder Schmerzen erspart werden. Gleiches gelte auch für andere Tiere. Tiere als Mitgeschöpfe des Menschen hätten ein Recht auf physische Unversehrtheit.

Der moralische Sonderstatus, den Tiere im Gegensatz zu unbelebter Materie hätten, müsse berücksichtigt werden, und ein Sui-generis-Schutz, ähnlich wie bei Pflanzensorten, werde dem eher gerecht. Tiere als solche sollten grundsätzlich nicht patentierbar sein, wohingegen Verfahren zur Veränderung ihrer genetischen Struktur nicht gänzlich vom Patentschutz auszunehmen seien. Im vorliegenden Fall jedoch wiege das Leiden der Tiere eindeutig schwerer als der Nutzen der Erfindung, so daß auch dem Verfahren der Patentschutz verwehrt bleiben sollte.

XX. Die Gegenargumente des Patentinhabers lassen sich wie folgt zusammenfassen:

i) Artikel 52 EPÜ

Der Patentinhaber verwies darauf, daß sich Artikel 52 (4) EPÜ auf die Behandlung des tierischen Körpers beziehe und man zwischen lebenden Zellen und einem intakten Organismus unterscheiden müsse.

ii) Artikel 54 EPÜ

Der Patentinhaber erklärte, daß *Brinster et al.* allerfrühestens am Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden sei, und legte diesbezügliche Beweise vor. Was den Beweis angehe, daß diese Veröffentlichung vor dem Prioritätstag stattgefunden habe, so liege die Beweislast bei den Einsprechenden.

iii) Artikel 56 EPÜ

Der Patentinhaber verwies auf die Lebensfähigkeit der erzeugten Tiere, die keineswegs vorhersehbar gewesen sei. Es sei bestenfalls naheliegend gewesen, entsprechende Versuche durchzuführen ("obvious to try"), diese hätten jedoch keine guten Erfolgsaussichten gehabt.

iv) Artikel 57 EPÜ

Der Patentinhaber machte geltend, daß das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit für die Erfindung insgesamt gelte und nicht für einzelne Ausführungsformen. Selbst wenn nicht jede der Ausführungsformen nützlich sei, so habe er dennoch

animals in agriculture. This applied to other animals as well. Animals as fellow-creatures to man had a right to integrity in their existence.

The special moral status of animals in contrast to inanimate matter had to be taken into account and a sui generis form of protection like the one for plant varieties would be more appropriate. Per se patent protection of animals should not be possible in principle but process protection to alter the genetic structure of an animal was not totally excluded. However, in the present case the suffering clearly outweighed the benefits and therefore also process protection should not be allowable.

XX. The Proprietor's counter-arguments can be summarised as follows:

i) Article 52 EPC:

The Proprietor pointed out that Article 52(4) EPC referred to the treatment of the animal body and a distinction must be made between living cells and an intact organism.

ii) Article 54 EPC

The Proprietor argued that *Brinster et al.* was published at the priority date at the very earliest, submitted evidence in this regard and pointed out that the onus of proof that publication took place prior to the priority date was on the Opponents.

iii) Article 56 EPC

The Proprietor referred to the viability of the obtained animals which was not predictable at all, that at most the present invention could be considered "obvious to try" but that a "reasonable expectation of success" had not existed.

iv) Article 57 EPC

The Proprietor argued that the requirement of industrial application applied to the invention as a whole and not to every specific embodiment of it. Even if not each and every embodiment was useful, the Proprietor should nevertheless be entitled to

souffrances ou des dommages inutiles. Cela vaut également pour les autres animaux. Proches de l'Homme, les animaux ont le droit à l'intégrité durant leur existence.

Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du statut moral particulier des animaux par rapport à la matière inanimée, et il serait plus approprié de prévoir pour eux une protection sui generis à l'instar de celle qui existe pour les variétés végétales. S'il ne devrait en principe pas être possible de protéger les animaux en soi, la protection d'une méthode visant à modifier la structure génétique d'un animal n'est en revanche pas totalement exclue. En l'espace toutefois, les souffrances l'emportent manifestement sur les avantages de l'invention, si bien qu'il convient également de ne pas accorder de protection à la méthode.

XX. Les contre-arguments du titulaire du brevet peuvent se résumer comme suit :

i) Article 52 CBE

Le titulaire du brevet a fait observer que l'article 52(4) CBE porte sur le traitement du corps animal et qu'il convient de faire une distinction entre des cellules vivantes et un organisme intact.

ii) Article 54 CBE

Le titulaire du brevet a fait valoir que l'article de *Brinster et al.* avait été publié au plus tôt à la date de priorité, preuves à l'appui, et il a déclaré qu'il appartenait aux opposants de prouver que la publication avait eu lieu avant la date de priorité.

iii) Article 56 CBE

Le titulaire du brevet a déclaré qu'il n'était absolument pas possible de prédire si les animaux obtenus seraient viables et que l'on pouvait tout au plus considérer qu'il était "évident de tenter" de mettre en oeuvre la présente invention, mais qu'il n'y avait jamais eu d'"espérance raisonnable de réussite".

iv) Article 57 CBE

Le titulaire du brevet a soutenu que l'exigence d'application industrielle valait pour l'invention dans son ensemble et non pour chaque mode de réalisation particulier. Même si les modes de réalisation de l'invention ne sont pas tous utiles, il a néan-

Anspruch auf einen angemessenen Schutz seiner Erfindung. Im übrigen müsse die Erfindung nach Artikel 57 EPÜ nicht kommerziell erfolgreich, sondern lediglich gewerblich anwendbar sein.

v) Artikel 83 EPÜ

Diesbezüglich berief sich der Patentinhaber hauptsächlich auf die Entscheidung T 19/90, die in der vorliegenden Sache im Prüfungsverfahren ergangen war und in der entschieden wurde, daß die Ansprüche in der später erteilten Fassung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllten.

vi) Artikel 53 b) EPÜ

Der Patentinhaber verwies darauf, daß breit gefaßte Ansprüche – wie im Patentrecht allgemein anerkannt – potentiell so ausgelegt werden könnten, daß auch Gegenstände in ihren Schutzbereich fielen, die "isoliert" als gesonderter Anspruch möglicherweise nicht patentfähig wären. Die Unterscheidung zwischen Tieren und Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ müsse etwas zu bedeuten haben, denn der Gesetzgeber habe sie sicher nicht ohne Grund vorgenommen. Der Patentinhaber stützte sich auf die allgemeine Feststellung in T 19/90, daß Artikel 53 b) EPÜ nicht Tiere als solche vom Patentschutz ausschließe. Maßgebend sei die Unterscheidung zwischen allgemeinem und speziellem Erfindungsgegenstand. Bei den im Streitpatent beanspruchten Tieren handle es sich um eine allgemein anwendbare Erfindung, die nach Artikel 53 b) EPÜ patentfähig sei.

vii) Artikel 53 a) EPÜ

Der Patentinhaber brachte vor, daß der Sittenbegriff in bezug auf die Verwertung der Erfindung liberal ausgelegt werden sollte, und betonte, von welchem großem Interesse Erfindungen der vorliegenden Art für menschliche Patienten seien; bei der Beurteilung der öffentlichen Reaktion müßten die Ansichten von Patientenorganisationen eine mindestens ebenso große Rolle spielen wie die Meinungen der von den Einsprechenden bemühten Organisationen. Viele nicht-transgene Mäuse und Ratten, die in der modernen Toxikologie zum Einsatz kämen, zeichneten sich durch äußerst prononzierte stammspezifische Krebsformen aus. Die Erfindung betreffe also nichts grundsätzlich anderes, weswegen auch dieselben moralischen Maßstäbe angelegt werden sollten. Traditionelle Zuchtverfahren verfolgten genau dasselbe Ziel, nämlich

a fair protection. Moreover, Article 57 EPC did not require a commercial success but rather that the invention be susceptible of industrial application.

v) Article 83 EPC

In this regard the Proprietor mainly relied on Decision T 19/90 issued on the present case during examination and holding that the claims as later granted complied with the requirement of sufficiency of disclosure.

vi) Article 53(b) EPC

The Proprietor argued that it was a common finding in patent law that a broad claim was potentially interpretable as including within its scope subject-matter, which, if 'isolated' so as to provide a specific claim, might not be patentable. The distinction between animals and animal varieties in this article must have a meaning and it was not assumed that the legislator acted unintentionally. The Proprietor relied on the general finding of T 19/90 which was that Article 53(b) EPC does not exclude the patenting of animals as such. The key issue was the distinction between generic and specific subject-matter. The animals of the contested patent represented a generically applicable invention which was patentable under Article 53(b) EPC.

vii) Article 53(a) EPC

The Proprietor pointed out that morality in terms of exploitation should be interpreted liberally, emphasised the interest of the present kind of inventions to human patients, and submitted that the general views of patient organisations were of at least as much relevance in assessing public reaction as the views of groups the Opponents relied on. Many non-transgenic mice and rats used in toxicology today were characterised by very pronounced strain-specific patterns of cancer, thus the invention did not provide for something which was fundamentally different and morality should therefore be assessed in the same way. Traditional breeding methods had precisely the same objective, namely the production of living things which were tailored to particular human requirements. Moreover, animal

moins droit à une protection équitable. En outre, l'article 57 CBE n'exige pas que l'invention soit un succès commercial, mais qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

v) Article 83 CBE

A cet égard, le titulaire du brevet s'est principalement fondé sur la décision T 19/90 rendue dans le cadre de la présente affaire à la suite de la procédure d'examen, dans laquelle il était estimé que les revendications (du brevet tel qu'il sera ultérieurement délivré) satisfaisaient à l'exigence de la suffisance de l'exposé.

vi) Article 53(b) CBE

Le titulaire du brevet a estimé qu'il était courant, en droit des brevets, qu'une large revendication puisse être interprétée comme comprenant un objet susceptible de ne pas être brevetable s'il était isolé de façon à donner lieu à une revendication spécifique. Selon lui, la distinction opérée dans l'article précité entre les animaux et les races animales a nécessairement un sens et on ne saurait supposer que le législateur n'a pas agi de façon délibérée. Le titulaire du brevet s'est fondé sur la conclusion générale énoncée dans la décision T 19/90, selon laquelle l'article 53(b) CBE n'exclut pas de la brevetabilité les animaux en tant que tels. Il est essentiel ici de distinguer le générique du spécifique. Les animaux selon le brevet contesté représentent une invention générique qui est brevetable au regard de l'article 53(b) CBE.

vii) Article 53(a) CBE

Le titulaire du brevet a fait observer que s'agissant de la mise en oeuvre de l'invention, il y avait lieu d'interpréter de façon libérale la notion de bonnes moeurs. Il a également souligné l'intérêt que revêt la présente invention pour les patients humains et soutenu que l'avis général des organisations de patients était au moins aussi important pour apprécier la réaction du public que celui des groupes sur lequel les opposants s'étaient fondés. Nombre de rats et souris non transgéniques utilisés actuellement en toxicologie se caractérisent par des modèles de cancer propres à une souche qui sont très prononcés, de sorte que la présente invention n'apporte rien de fondamentalement différent. Aussi la question des bonnes moeurs devrait-elle être appréciée de la même manière. Les méthodes de sélection tradition-

die auf konkrete menschliche Bedürfnisse ausgerichtete Erzeugung von Lebewesen. Im übrigen seien in allen EPÜ-Vertragsstaaten Tierversuche unter bestimmten Umständen zwingend vorgeschrieben, ob sie nun Leiden verursachten oder nicht.

Mit Bezug auf T 356/93 (siehe oben) und die Frage, ob die Verwertung einer Erfindung im Widerspruch zu den allgemein anerkannten Verhaltensnormen des europäischen Kulturkreises steht, zog der Patentinhaber folgende Argumente an: Die Normen dürften weder in der einen noch in der anderen Richtung Extreme herausgreifen, sondern müßten einen Konsens anstreben. Die Verbotsnorm gegenüber sittenwidrigen Erfindungen sei eng auszulegen, und dabei dürfe kein Sittenmaßstab angelegt werden, der in den europäischen Staaten nicht durchweg erreicht sei. Es gelte vielmehr, einen gemeinsamen Ansatz zu verfolgen, der mit den allseits demonstrierten aktuellen Meinungen vereinbar sei. Außerdem müßten dieser Bewertung die Normen zugrunde gelegt werden, die am Tag der europäischen Anmeldung (bzw. am Prioritätstag) galten und nicht erst danach. Die Einsprechenden hätten es versäumt, Belege für die öffentliche Meinung am Anmeldetag beizubringen. Die Formulierung in Regel 23d d) EPÜ "die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ... zu verursachen" deute auch darauf hin, daß man etwas prüfen müsse, was möglicherweise erst in der Zukunft eintrete.

Mit Regel 23d d) EPÜ werde gewissermaßen ein Test für die Patentierbarkeit von Tieren vorgegeben, denen man Leiden zufüge, und dieser Test setze einen zumindest potentiell wesentlichen und nicht illusorischen medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier voraus. Diese Regel dürfe jedoch nicht so ausgelegt werden, daß dem Patentinhaber "wohlerworbene Rechte" entzogen würden. Das Patent sei im Jahr 1985 angemeldet, die Regel aber erst unlängst vom Verwaltungsrat verabschiedet worden, der sich nicht über das EPÜ selbst hinwegsetzen dürfe. In einem solchen Fall ginge die Regel nach Artikel 164 (2) EPÜ mit einer Überschreitung der Befugnisse (ultra vires) einher.

testing remained a requirement in all Contracting States to the EPC in certain circumstances, suffering or no suffering being involved.

With reference to T 356/93 (supra) the issue of whether exploitation of an invention was contrary to conventionally accepted standards of conduct in European culture it was argued that the standard must not pick extreme views in either direction, but must seek for a consensus view, the standard must interpret the morality exclusion in a narrow manner, the standard must not attempt to aim for a level of morality which was not generally attained in European states, and must seek to adopt a common approach which was consistent with widely demonstrated current attitudes. Moreover, the assessment must be made with the standard prevalent at the date of the European filing (or the priority date) but not at any later date. The Opponents failed to provide any evidence concerning the public attitude at the filing date. Also in Rule 23d(d) EPC the words "likely to cause them suffering..." indicated examination of likely future events.

Rule 23d(d) EPC could be said to set a test for patentability of animals where suffering was experienced that required medical benefit to humans or animals which was at least potentially of substance and not illusory. However, the rule must not be interpreted such that "acquired rights" of the patentee would be taken away bearing in mind that the patent dated back to 1985 and the rule was a more recent product of the Administrative Council not having the power to override the EPC itself. In such a case the rule would be ultra vires in view of Article 164(2) EPC.

nelles ont précisément le même objectif, à savoir l'obtention d'êtres vivants créés sur mesure pour répondre à des exigences humaines données. En outre, tous les Etats parties à la CBE exigent dans certaines circonstances que des essais soient effectués chez l'animal, souffrances ou pas.

Se référant à la décision T 356/93 (supra) et à la question de savoir si la mise en oeuvre d'une invention est contraire aux normes de conduite conventionnelles dans la culture européenne, le titulaire du brevet a estimé qu'il ne fallait pas prendre comme norme des positions extrêmes quelles qu'elles soient, mais rechercher une position de consensus. En outre, la norme doit traiter de manière restrictive l'exclusion relative aux bonnes moeurs et ne pas viser un niveau de moralité qui n'est en général pas atteint dans les Etats européens, mais tendre vers une approche commune conforme à des attitudes très répandues. Enfin, l'appréciation doit se faire au regard de la norme qui prévaut à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande européenne et non à une date ultérieure. Les opposants n'ont fourni aucune preuve sur l'attitude du public à la date de dépôt. Par ailleurs, les termes "de nature à provoquer chez eux des souffrances" utilisés à la règle 23quinquies, lettre d CBE indiquent qu'il faut examiner si d'éventuels événements sont susceptibles de se produire à l'avenir.

On pourrait considérer que la règle 23quinquies, lettre d CBE constitue un test pour la brevetabilité des animaux, à savoir que si l'invention provoque des souffrances, elle doit présenter par ailleurs une utilité médicale pour les êtres humains ou animaux qui soit potentiellement substantielle et non pas illusoire. Cependant, la règle précitée ne doit pas être interprétée en ce sens que le titulaire du brevet serait privé de ses "droits acquis", étant donné que le brevet remonte à 1985 et que la règle précitée a été adoptée plus récemment par le Conseil d'administration, lequel n'a pas le pouvoir de passer outre à la CBE elle-même, faute de quoi la règle serait entachée d'excès de pouvoir au regard de l'article 164(2) CBE.

**Entscheidungsgründe***Zulässigkeit*

1.1 Alle Einsprüche sind zulässig, da sie die Erfordernisse der Artikel 99 (1) und 100 EPÜ sowie der Regeln 1 (1) und 55 EPÜ erfüllen.

1.2 Es wird insbesondere auf die Entscheidung G 3/99 (ABI. EPA 2002, 347) der Großen Beschwerdekammer verwiesen, in deren erstem Leitsatz es heißt: "Ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird und ansonsten den Erfordernissen des Artikels 99 EPÜ sowie der Regeln 1 und 55 EPÜ genügt, ist zulässig, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird." Dieser Feststellung der Großen Beschwerdekammer, die den Einwand des Patentinhabers bezüglich der "multiplen Einsprüche" entkräftet, schließt sich die Einspruchsabteilung an.

1.3 In bezug auf das zweite vom Patentinhaber zur Zulässigkeit angeführte Argument ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die Rechtspersönlichkeit der Einsprechenden hinreichend belegt ist. Die Tatsache, daß einige von ihnen erklärt haben, sie hätten Unterstützer, ist für ihre Rechtsstellung als Einsprechende unerheblich. Im einzelnen hält die Einspruchsabteilung hierzu fest:

– Die beiden gemeinsamen Einsprechenden **E1** besitzen nach englischem Recht Rechtsfähigkeit (siehe Schreiben von **E1** vom 16.3.1993).

– Die sechs gemeinsamen Einsprechenden **E2** sind alle eingetragene Vereine, die nach deutschem Recht Rechtsfähigkeit besitzen (siehe Schreiben von **E2** vom 25.3.1993).

– Bei der Einsprechenden **E3** handelt es sich um eine politische Partei, die nach dem deutschen Parteiengesetz Prozeßfähigkeit besitzt (siehe Schreiben von **E3** vom 10.3.1993).

– Der Einspruch von **E4** ist ein gemeinsamer Einspruch einer natürlichen Person, einer BGB-Gesellschaft, also einer aus mehreren natürlichen Personen bestehenden, nichteingetragenen Gesellschaft, und eines eingetragenen Vereins. Nach deutschem Recht besitzt auch eine BGB-Gesellschaft Prozeßfähigkeit (siehe Baumbach et al., Zivilprozessordnung, 60. Aufl., 2001, Art. 50, Abs. 4 C).

**Reasons for the decision***Admissibility*

1.1 All oppositions are admissible because they meet the requirements of Articles 99(1) and 100 and Rules 1(1) and 55 EPC.

1.2 In particular reference is made to decision G 3/99 (OJ EPO 2002, 347) of the Enlarged Board of Appeal headnote 1 of which reads "An opposition filed in common by two or more persons, which otherwise meets the requirements of Article 99 EPC and Rules 1 and 55 EPC, is admissible on payment of only one opposition fee." This finding of the Enlarged Board is followed by the Opposition Division and directly responds to the Proprietor's objections concerning the issue "multiple oppositions".

1.3 With regard to the second aspect raised by the Proprietor on admissibility the Opposition Division is satisfied that sufficient proof is available as to the status of legal person of the Opponents. The fact that some of them have indicated that they have supporters does not have a bearing on the legal nature of the Opponents proper. In particular it is held that:

– The two joint Opponents of **O1** have legal capacity under English law (see **O1**'s communication of 16.03.1993).

– The six joint Opponents of **O2** are all registered associations ("eingetragene Vereine") having legal capacity under German law (see **O2**'s communication of 25.03.1993).

– **O3** is a political party which under the German Parteiengesetz has the capacity to instigate court proceedings (see **O3**'s communication of 10.03.1993).

– The opposition by **O4** is a joint opposition by a natural person, a non-registered society consisting of several natural persons ("BGB-Gesellschaft") and a registered association. Under German law a BGB-Gesellschaft also has the capacity to instigate court proceedings (see Baumbach et al., Zivilprozessordnung, 60th ed., 2001, art. 50, point 4 C).

**Motifs de la décision***Recevabilité*

1.1 Toutes les oppositions répondent aux exigences des articles 99(1) et 100 CBE, ainsi que des règles 1(1) et 55 CBE ; elles sont donc recevables.

1.2 Il est notamment fait référence à la décision G 3/99 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2002, 347), dont le sommaire 1 s'énonce comme suit : "Une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus et qui répond par ailleurs aux exigences de l'article 99 CBE ainsi que des règles 1 et 55 CBE est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition". Cette conclusion de la Grande Chambre, que la division d'opposition applique en l'espèce, répond directement aux objections élevées par le titulaire du brevet à l'égard de la question des "oppositions multiples".

1.3 S'agissant du deuxième volet des objections soulevées par le titulaire du brevet en matière de recevabilité, la division d'opposition est convaincue que les preuves produites quant à la personnalité juridique des opposants sont suffisantes. Peu importe à cet égard que certains d'entre eux aient déclaré qu'ils avaient des sympathisants. En particulier :

– Les deux co-opposants **O1** ont la capacité juridique en droit anglais (cf. communication de l'opposant **O1** en date du 16 mars 1993).

– Les six co-opposants **O2** sont des associations déclarées ("eingetragene Vereine"), lesquelles sont dotées de la capacité juridique en droit allemand (cf. communication de l'opposant **O2** en date du 25 mars 1993).

– L'opposant **O3** est un parti politique qui possède la capacité d'ester en justice en vertu de la loi allemande sur les partis (cf. communication de l'opposant **O3** en date du 10 mars 1993).

– L'opposition de l'opposant **O4** a été formée conjointement par une personne physique, une société non déclarée composée de plusieurs personnes physiques ("BGB-Gesellschaft") et une association déclarée. En droit allemand, une BGB-Gesellschaft a également la capacité d'ester en justice (cf. Baumbach et al., Zivilprozessordnung, 60<sup>e</sup> édition 2001, art. 50, point 4 C).

- Die Einsprechende **E5** ist eine Fraktion des Sächsischen Landtags, die bereits vor dem Inkrafttreten des Sächsischen Fraktionsrechtsstellungsgesetzes am 1.1.1999 Prozeßfähigkeit besaß. Aus den vorbereiteten Arbeiten zu diesem Gesetz (siehe Sächsischer Landtag – Drucksache 2/8747 vom 13.5.1998) geht eindeutig hervor, daß die darin enthaltenen Vorschriften zur Rechtsstellung der Fraktion nicht konstitutiver, sondern deklaratorischer Natur sind. Deutsche Gerichte haben die Prozeßfähigkeit von Fraktionen schon vor ihrer Verankerung in entsprechenden Gesetzen weitestgehend anerkannt (siehe Hölscheidt, S., Das Recht der Parlamentsfraktionen, 2001, S. 658 ff.).
- Bei den gemeinsamen Einsprechenden **E6** handelt es sich um über tausend natürliche Personen, deren Namen einer der Einspruchsschrift beigefügten Liste zu entnehmen sind.
- Die Einsprechende **E7** ist eine Fraktion des Bayerischen Landtags, die nach Paragraph 1 Absatz 2 des Bayerischen Fraktionsgesetzes unter ihrem Namen klagen kann (siehe Schreiben von **E7** vom 13.7.1995).
- Bei dem Einsprechenden **E8** handelt es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Status einer juristischen Person (siehe Schreiben von **E8** vom 5.4.1993).
- **E9** ist ein deutsches Bundesland, dem ebenfalls der Status einer juristischen Person zukommt (siehe Schreiben von **E9** vom 5.4.1993).
- Die beiden gemeinsamen Einsprechenden **E10** sind natürliche Personen.
- Bei den gemeinsamen Einsprechenden **E11** handelt es sich um drei natürliche Personen.
- Die Einsprechende **E12** ist ein schweizerischer Verein mit dem Status einer juristischen Person (siehe Anlage zur Einspruchsschrift von **E12**).
- Bei **E13** handelt es sich um drei natürliche Personen, die als gemeinsame Einsprechende auftreten.
- Die Einsprechende **E14** ist ein eingetragener Verein, der nach österreichischem Recht als juristische Person gilt (siehe Schreiben von **E14** vom 26.3.1993).
- Bei den Einsprechenden **E15** handelt es sich um zwei Vereine, die nach österreichischem Recht ebenfalls beide den Status einer juristischen Person haben (siehe Schreiben von **E15** vom 5.4.1993).
- Die Einsprechende **E16** ist eine natürliche Person.
- **E17** ist ein eingetragener Verein, der nach deutschem Recht den Status einer juristischen Person innehat.
- **O5** is a parliamentary group ("Fraktion") of the Saxon Landtag which already had the capacity to instigate court proceedings before the Saxon Fraktionsrechtsstellungsgesetz entered into force on 01.01.1999. The travaux préparatoires relating to this law (see Sächsischer Landtag – Drucksache 2/8747 of 13.05.1998) make it clear that its provisions on the legal status of a Fraktion were meant to be declaratory rather than constitutive. The capacity of a Fraktion to instigate court proceedings had been widely accepted by German courts even before the enactment of specific laws (see Hölscheidt, S., Das Recht der Parlamentsfraktionen, 2001, p. 658 ff.).
- The joint Opponents of **O6** are more than a thousand natural persons whose names can be identified in a list in the notice of opposition.
- **O7** is a parliamentary group ("Fraktion") of the Bavarian Landtag which under Art. 1(2) of the Bavarian Fraktionsgesetz has the capacity to instigate court proceedings on its own behalf (see **O7's** communication of 13.07.1995).
- **O8** is a corporation under public law ("Körperschaft des öffentlichen Rechts") having the status of a legal person (see **O8's** communication of 05.04.1993).
- **O9** is a German Bundesland having the status of a legal person (cf. **O9's** communication of 05.04.1993).
- Both joint Opponents of **O10** are natural persons.
- **O11** consists of three joint Opponents who are all natural persons.
- **O12** is a Swiss association with the status of a legal person (see annex to **O12's** notice of opposition).
- **O13** consists of three natural persons acting as joint Opponents.
- **O14** is a registered association which has the status of a legal person under Austrian law (see **O14's** communication of 26.03.1993).
- **O15** consists of two associations having the status of legal persons under Austrian law (see **O15's** communication of 05.04.1993).
- **O16** is a natural person.
- **O17** is a registered association having the status of a legal person under German law.
- L'opposant **O5** est un groupe parlementaire ("Fraktion") auprès du Landtag de Saxe, qui possédait déjà la capacité d'ester en justice avant que la Fraktionsrechtsstellungsgesetz saxonne n'entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1999. Les Travaux préparatoires relatifs à cette loi (cf. Sächsischer Landtag – Drucksache 2/8747 du 13 mai 1998) précisent que les dispositions qu'elle contient sur le statut juridique d'un groupe parlementaire sont purement déclaratoires. La capacité d'un groupe parlementaire d'ester en justice était largement admise par les juridictions allemandes bien avant la promulgation de lois particulières en la matière (cf. Hölscheidt S., Das Recht der Parlamentsfraktionen, 2001, p. 658 s.).
- L'opposition de l'opposant **O6** a été formée conjointement par plus d'un millier de personnes physiques dont les noms sont énumérés dans l'acte d'opposition.
- L'opposant **O7** est un groupe parlementaire auprès du Landtag de Bavière qui possède, en vertu de l'article 1(2) de la Fraktionsgesetz bavaroise, la capacité d'ester en justice pour son propre compte (cf. communication de l'opposant **O7** en date du 13 juillet 1995).
- L'opposant **O8** est une collectivité de droit public ("Körperschaft des öffentlichen Rechts") dotée de la personnalité juridique (cf. communication de l'opposant **O8** en date du 5 avril 1993).
- L'opposant **O9** est un Bundesland allemand doté de la personnalité juridique (cf. communication de l'opposant **O9** en date du 5 avril 1993).
- Les deux co-opposants **O10** sont des personnes physiques.
- L'opposition de l'opposant **O11** a été formée conjointement par trois personnes physiques.
- L'opposant **O12** est une association suisse dotée de la personnalité juridique (cf. annexe à l'acte d'opposition produit par l'opposant **O12**).
- L'opposition de l'opposant **O13** a été formée par trois personnes physiques agissant conjointement.
- L'opposant **O14** est une association déclarée possédant la personnalité juridique en droit autrichien (cf. communication de l'opposant **O14** en date du 26 mars 1993).
- L'opposition de l'opposant **O15** a été formée par deux associations dotées de la personnalité juridique en droit autrichien (cf. communication de l'opposant **O15** en date du 5 avril 1993).
- L'opposant **O16** est une personne physique.
- L'opposant **O17** est une association déclarée possédant la personnalité juridique en droit allemand.

1.4 Im Schreiben des Einsprechenden **E17** vom 1. Februar 1993 fehlt tatsächlich die ausdrückliche Nennung eines zulässigen Einspruchsgrunds, aus dem Wortlaut geht jedoch implizit hervor, daß ein Einspruch nach Artikel 100 a) und 53 a) EPÜ beabsichtigt war. So wird im dritten Absatz auf die tierquälerischen Bedingungen, das Leiden der Tiere unter unmoralischen Verhältnissen und die gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung Bezug genommen. Dies darf so verstanden werden, daß sich der Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ auf die Wahrung der guten Sitten stützt, ein Patentierbarkeits-erfordernis nach Artikel 53 a) EPÜ. Die Argumente können sinnvoll mit dem beanspruchten Gegenstand in Verbindung gebracht werden, und im übrigen haben sechzehn weitere Einsprechende aus demselben Grund Einspruch eingelegt.

Die obige Feststellung steht auch in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. So betonte die Kammer in T 222/85 (ABI. EPA 1988, 128), daß eine Einspruchsschrift zulänglich sei, wenn sie vom Inhalt her für die Einspruchsabteilung wie für den Patentinhaber objektiv verständlich ist. Dabei ist die Frage der Zulänglichkeit der Einspruchsschrift von der Frage der Stichhaltigkeit des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden. In T 925/91 (ABI. EPA 1995, 469) wurde diese Entscheidung mit dem ergänzenden Hinweis bestätigt, daß die Frage, ob das Vorbringen des Einsprechenden von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber verstanden werden kann, aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet, auf das sich das angefochtene Patent bezieht, objektiv zu beurteilen sei. Für den vorliegenden Fall ist das von besonderer Bedeutung. Der Fachmann würde die in der Einspruchsschrift angeführten Gründe ("tierquälerisch", "Gesundheitsrisiken", "unmoralische Verhältnisse") sofort mit den Kriterien in Verbindung bringen, die die Beschwerdekammer in T 19/90 in bezug auf Artikel 53 a) EPÜ aufgestellt hat und denen zufolge das Leiden der Tiere und die Gefährdung der Umwelt einerseits und der Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits gegeneinander abgewogen werden müssen.

#### Artikel 52 EPÜ

2.1 Artikel 52 (1) EPÜ nennt bestimmte Kriterien, die "Erfindungen" (wobei der Begriff selbst nicht definiert ist) erfüllen müssen, um patentfähig zu sein, und zwar

1.4 **O17's** letter of 1 February 1993 does indeed not explicitly state an admissible ground of opposition but Article 100(a)/53(a) EPC is derivable from the wording of the letter implicitly. In the third paragraph reference is made to causing pain to animals, to the suffering of animals under immoral conditions and to health risks for the population. From this it becomes ascertainable that 'morality', a patentability requirement laid down in Article 53(a) EPC was the underlying motif for opposition under Article 100(a) EPC. The arguments can be reasonably correlated to the claimed subject-matter and it is to be noted that 16 other Opponents also opposed on the same grounds.

The above finding is also in line with the jurisdiction of the Boards of Appeal. In decision T 222/85 (OJ 1988, 128) the Board pointed out that a notice of opposition is sufficient if its content is properly understood to both the patentee and the Opposition Division on an objective basis. Sufficiency of the notice of opposition in this respect has to be distinguished from the strength of the Opponent's case. Confirming the above decision, T 925/91 (OJ 1995, 469) added that the assessment on an objective basis of the question as to whether the Opponent's case is properly understood by the patentee and the Opposition Division, must be made from the point of view of a reasonably skilled person in the art to which the opposed patent related. This is particularly important in the present case. A skilled person would immediately correlate the reasons contained in the opposition statement ('suffering of animals', 'health risks', 'immoral conditions') with criteria established by the Board of Appeal in decision T 19/90 in connection with Article 53(a) EPC, i.e. the so-called balancing exercise according to which the suffering of animals and the risks to the environment must be balanced against the invention's usefulness to mankind.

#### Article 52 EPC

2.1 Article 52(1) EPC makes reference to 'inventions' (without defining this notion) which have to fulfil certain criteria in order to be patentable. These criteria are novelty, inventive

1.4 S'il est vrai que la lettre de l'opposant **O17** en date du 1<sup>er</sup> février 1993 ne cite pas expressément de motif d'opposition recevable, les articles 100a) et 53a) CBE découlent néanmoins implicitement du libellé de la lettre, qui mentionne, au troisième paragraphe, les douleurs infligées aux animaux, la souffrance endurée par ceux-ci dans des conditions immorales et les risques pour la santé de la population. On peut donc en déduire que la question des "bonnes moeurs", qui est une condition de brevetabilité prévue à l'article 53a) CBE, constitue en l'occurrence le motif sur lequel est fondée l'opposition au titre de l'article 100a) CBE. En outre, les arguments exposés peuvent raisonnablement être rattachés à l'objet revendiqué, et ce d'autant plus que seize autres opposants ont invoqué les mêmes motifs.

Cette conclusion est également conforme à la jurisprudence des chambres de recours. Ainsi, dans la décision T 222/85 (JO OEB 1988, 128), la chambre a estimé que l'acte d'opposition est suffisant dès lors qu'il permet au titulaire du brevet et à la division d'opposition de comprendre correctement son contenu en l'appré- ciant objectivement. Il importe à cet égard de distinguer entre la suffisance de l'acte d'opposition et le bien-fondé de l'opposition. Dans la décision T 925/91 (JO OEB 1995, 469), la chambre, confirmant la décision susmentionnée, a ajouté que la question de savoir si la cause de l'opposant est correctement comprise par le titulaire du brevet et la division d'opposition doit être appréciée objectivement, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier normalement qualifié dans le domaine dont relève le brevet attaqué. Cela est particulièrement important en l'espèce. En effet, à la lecture des motifs contenus dans l'opposition ("souffrance des animaux", "risques pour la santé", "conditions immorales"), l'homme du métier ferait immédiatement le lien avec les critères énoncés par la chambre dans la décision T 19/90 en rapport avec l'article 53a) CBE, à savoir ce qu'il est convenu d'appeler la mise en balance entre, d'une part, les souffrances endurées par les animaux et les risques pour l'environnement et, d'autre part, l'utilité de l'invention pour l'humanité.

#### Article 52 CBE

2.1 L'article 52(1) prévoit que pour être brevetables les inventions doivent remplir un certain nombre de critères (la notion d'invention n'étant toutefois pas définie). Ces critères



Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit. Aus Regel 27 EPÜ geht zudem hervor, daß Erfindungen einen Gegenstand aus einem technischen Bereich betreffen müssen; so wird z. B. in Absatz 1 c) der Regel auf eine technische Aufgabe und deren Lösung Bezug genommen. Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf transgene Tiere und Verfahren zu ihrer Erzeugung und Verwendung. Der Einbau eines fremden Gens in das Genom ist ein technisches Verfahren und erfüllt somit das Kriterium der Technizität der Erfindung. Dabei ist die bloße Tatsache, daß bei dieser Erfindung lebende Organismen eine Rolle spielen, für ihren technischen Charakter unerheblich. Die Einspruchsabteilung hat daher keine Zweifel, daß eine Erfindung der vorliegenden Art dem Patentschutz nach Artikel 52 (1) EPÜ zugänglich ist, sofern sie die übrigen obengenannten Kriterien erfüllt.

2.2 Das Auffinden eines bisher nicht erkannten in der Natur vorkommenden Stoffs oder Organismus ist eine Entdeckung. Entscheidend ist – und darin besteht der gravierende Unterschied zum vorliegenden Fall –, daß dieser Stoff oder Organismus als solcher in der Natur vorkommen muß. Die erfindungsgemäßen transgenen Tiere mit künstlich eingebautem Onkogen treten so in der Natur nicht auf, sondern sind das Ergebnis eines technischen Eingriffs durch den Menschen. Somit greift der Patentierungsausschluß von Entdeckungen nach Artikel 52 (2) EPÜ im vorliegenden Fall nicht.

2.3 Artikel 52 (4) EPÜ schließt Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des (menschlichen oder) tierischen Körpers und entsprechende Diagnostizierverfahren vom Patentschutz aus (indem er die Fiktion anwendet, daß sie grundsätzlich nicht gewerblich anwendbar sind). Dabei ist zu beachten, daß diese Ausschlußvorschrift nur für Verfahren gilt, die am tierischen Körper selbst vorgenommen werden.

Im vorliegenden Fall erfolgt der Einbau des Onkogens in das Genom aber auf Zellebene z. B. in der Eizelle eines Tieres und nicht am lebenden Tier, also nicht am tierischen Körper im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ. Zudem ist der Einbau des Onkogens in das Genom weder ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung noch ein Diagnostizierverfahren.

step and industrial application. Moreover in the context of Rule 27 EPC it becomes evident that an 'invention' must relate to subject-matter in a technical context, cf. Rule 27(1)(c) EPC referring to a technical problem and its solution. The present invention relates to transgenic animals and to methods of making and using them. The incorporation of a foreign gene into the genome constitutes a technical method and therefore fulfils the criteria of technicality of the invention. Moreover, the mere fact that living organisms are involved does not make any difference with regard to the technical character of the invention. The Opposition Division has therefore no doubt that the present type of invention is accessible to patent protection under Article 52(1) EPC provided that the above-mentioned other criteria are fulfilled.

2.2 To find a previously unrecognised substance or organism occurring in nature is a discovery. Very importantly, and in sharp contrast to the present situation, the substance or organism as such must occur in nature. The transgenic animals of the present invention having an artificially inserted oncogene do not exist in nature as such but are the result of a technical intervention by man. Therefore, the exclusion from inventions including discoveries under Article 52(2) EPC does not apply to the present case.

2.3 Article 52(4) EPC excludes from patentability (by applying the fiction of negating industrial application as a matter of principle) methods for treatment of the (human or) animal body by surgery or therapy and corresponding diagnostic methods. In this context it is important to note that all these methods must be practised on the animal body itself in order to be subject to this exclusion clause.

In the present case the incorporation of the oncogene into the genome is done at a cellular level, e.g. in the fertilised egg of an animal, and not into a living animal and thus into the animal body as referred to in Article 52(4) EPC. In addition, the incorporation of the oncogene into the genome is a method which is neither surgical nor therapeutic nor diagnostic in nature.

sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Il découle en outre de la règle 27 CBE qu'une "invention" doit s'inscrire dans un contexte technique (cf. la règle 27(1)(c) CBE qui fait référence à un problème technique et à sa solution). La présente invention porte sur des animaux transgéniques et sur des méthodes en vue d'obtenir et d'utiliser ces animaux. L'incorporation d'un gène étranger dans le génome constitue une méthode technique, de sorte qu'elle répond au critère du caractère technique que doit revêtir une invention. En outre, le simple fait que l'invention implique des organismes vivants ne change rien à son caractère technique. La division d'opposition estime donc que le présent type d'invention est susceptible d'être protégé par brevet conformément à l'article 52(1) CBE, pour autant que les critères susmentionnés soient remplis.

2.2 Trouver un organisme ou une substance qui existait à l'état naturel mais qui n'avait jusque-là pas été mis en évidence constitue une découverte. A cet égard, il importe en particulier que la substance ou l'organisme existe en tant que tel à l'état naturel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les animaux transgéniques selon la présente invention possèdent un oncogène inséré de manière artificielle, si bien qu'ils n'existent pas en tant que tels à l'état naturel mais sont le fruit d'une intervention technique de l'Homme. Par conséquent, l'exclusion des inventions englobant des découvertes qui est prévue à l'article 52(2) CBE ne joue pas en l'espèce.

2.3 L'article 52(4) CBE exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps (humain ou) animal ainsi que les méthodes de diagnostic correspondantes (en appliquant la fiction selon laquelle de telles méthodes ne sont par principe pas susceptibles d'application industrielle). A cet égard, il importe de noter que toutes ces méthodes doivent être appliquées au corps animal lui-même pour tomber sous le coup de cette exclusion.

En l'espèce, l'incorporation de l'oncogène dans le génome est effectuée au niveau cellulaire, par exemple dans l'oeuf fécondé de l'animal, et non dans un animal vivant et donc dans le corps animal tel que visé à l'article 52(4) CBE. De surcroît, l'incorporation de l'oncogène dans le génome est une méthode qui n'est ni chirurgicale, ni thérapeutique, ni diagnostique.

Die Einspruchsabteilung schließt sich der Argumentation des Patentinhabers an, daß in bezug auf die Ausschlußvorschrift des Artikels 52 (4) EPÜ zu unterscheiden ist zwischen einer lebenden Zelle und einem intakten Organismus und daß lebende Zellen eines tierischen Körpers nicht mit dem tierischen Körper selbst gleichgesetzt werden dürfen. Der Einwand, daß die Ansprüche 1 bis 15 gegen Artikel 52 (4) EPÜ verstoßen, ist daher zurückzuweisen.

#### Neuheit

3. Keine der im Verfahren angezogenen Entgegenhaltungen ist für den beanspruchten Gegenstand neuheits-schädlich mit Ausnahme des Artikels von *Brinster et al.*, wenn er denn vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht wurde. Manche Einsprechende unterstellten aufgrund des Datums, an dem der Artikel beim Verlag eingegangen war, eine Vorveröffentlichung, erbrachten jedoch keinen Nachweis dafür. Der Patentinhaber hingegen konnte glaubhaft belegen (durch das Telefax der British Library vom 17. November 1995, siehe Anlage zur Niederschrift über die mündliche Verhandlung im November 1995), daß *Brinster et al.* frühestens ab dem 22. Juni 1984, dem Prioritätstag des Streitpatents, in der British Library der Öffentlichkeit zugänglich war. Ein weiterer Beleg (Schreiben von Herrn Paul T. Clark vom 16. Dezember 1988, das der Niederschrift über die mündliche Verhandlung ebenfalls beiliegt) deckt sich mit der Erklärung der British Library ("Es ist offenkundig auszuschließen, daß jemand den Brinster-Artikel vor dem 22. Juni 1984 erhalten haben kann."). Da nichts Gegenteiliges bewiesen wurde, gelangt die Einspruchsabteilung zu dem Schluß, daß *Brinster et al.* nicht vor dem Prioritätstag veröffentlicht wurde. Der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand wird in vollem Umfang durch die Offenbarung der Prioritätsunterlage gestützt, was von den Einsprechenden auch nie bestritten wurde. Der Brinster-Artikel ist somit für die Beurteilung der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit irrelevant.

#### Erfinderische Tätigkeit

4.1 Der Brinster-Artikel war, wie vorstehend unter *Neuheit* bereits dargelegt, nicht vorveröffentlicht und kann somit nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dienen. Die Einsprechenden haben – abgesehen von einer einzigen Entgegenhaltung (*Stewart, T. A. et al.* (1982), *Science*, Bd. 217,

The Opposition Division follows the Proprietor's argument that a distinction must be made between living cells and intact organisms when considering the exclusion of Article 52(4) EPC and that therefore living cells of an animal cannot be equated with the body of an animal. Thus, the objection that claims 1–15 violate Article 52(4) EPC has to be rejected.

#### Novelty

3. All documents cited in the proceedings are far from being novelty destroying to the claimed subject-matter with the exception of *Brinster et al.*, had it been published prior to the priority date of the present patent. Opponents alleged that it was prepublished on account of the date at which the article was submitted to the publisher but did not provide any evidence to this effect. On the other hand the proprietor was able to submit evidence (facsimile from the British Library dated 17 November 1995, attachment to the minutes of the oral proceedings in November 1995) which makes it plausible that publication occurred on 22 June 1984 (the priority date) at the earliest at the British Library. Further evidence was submitted (letter of Mr Paul T. Clark dated 16 December 1988, also attached to the minutes) which is in line with the statement of the British Library ("it apparently is not possible that anyone could have received the Brinster article before the 22nd of June 1984"). Consequently, in the absence of any evidence to the contrary the Opposition Division is satisfied that the Brinster article was not published prior to the priority date. The claimed subject-matter of the impugned patent is fully supported by the disclosure in the priority document. This was also not disputed by the Opponents. Consequently, the Brinster article is not relevant to the assessment of novelty or inventive step.

#### Inventive step

4.1 As already pointed out under *Novelty*, the Brinster article is not pre-published and cannot be used as a document serving as a basis for inventive step considerations. With the exception of one document (*Stewart T.A. et al.* (1982), *Science* 217, 4546 cited by **O16**) Opponents did not cite pre-published documents

La division d'opposition estime, en accord avec le titulaire du brevet, qu'il convient d'opérer une distinction entre des cellules vivantes et des organismes intacts lorsqu'il s'agit d'examiner si une invention tombe sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 52(4) CBE, et que l'on ne saurait par conséquent assimiler les cellules vivantes d'un animal au corps de l'animal. Il y a donc lieu de rejeter l'objection selon laquelle les revendications 1 à 15 sont contraires à l'article 52(4) CBE.

#### Nouveauté

Tous les documents cités dans la procédure sont loin de détruire la nouveauté de l'objet revendiqué, à l'exception de l'article de *Brinster et al.* si celui-ci a été publié avant la date de priorité du présent brevet. Les opposants ont fait valoir que compte tenu de la date à laquelle cet article avait été remis à l'éditeur, il avait été publié à une date antérieure, mais ils n'ont produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allé-gation. A l'inverse, le titulaire du brevet a été en mesure de produire un élément de preuve (télécopie de la British Library en date du 17 novembre 1995, qui est jointe en annexe au procès-verbal de la procédure orale tenue en novembre 1995) qui rend plausible le fait que la publication a eu lieu au plus tôt le 22 juin 1984 (la date de priorité) à la British Library. Un autre élément de preuve a été produit (lettre de M. Paul T. Clark en date du 16 décembre 1988 jointe elle aussi au procès-verbal) qui concorde avec la déclaration de la British Library ("il n'est apparemment pas possible que quiconque ait pu recevoir l'article de Brinster avant le 22 juin 1984"). Aussi la division d'opposition est-elle convaincue, faute de preuve contraire, que l'article de Brinster n'a pas été publié avant la date de priorité. L'objet revendiqué du brevet contesté se fonde entièrement sur la divulgation contenue dans le document de priorité, ce que les opposants n'ont d'ailleurs pas contesté non plus. En conséquence, l'article de Brinster n'est pas pertinent aux fins de l'appréciation de la nouveauté ou de l'activité inventive.

#### Activité inventive

4.1 Ainsiqu'il a déjà été constaté sous le point *Nouveauté*, l'article de Brinster n'a pas été publié à une date antérieure et ne saurait être utilisé comme base pour l'examen de l'activité inventive. A l'exception d'un document (*Stewart T. A. et al.* (1982), *Science* 217, 4546) cité par l'opposant **O16**, les opposants n'ont pas

S. 4546, zitiert von **E16**) – keine veröffentlichten Dokumente zur erfinderischen Tätigkeit, aber mehrere Entgegenhaltungen zur Beurteilung der Neuheit angeführt. In Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes (dem zufolge der nächstliegende Stand der Technik zu bestimmen ist) werden deshalb auch Dokumente herangezogen, die unter dem Neuheitsaspekt in das Verfahren eingeführt wurden.

4.2.1 Von den in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen sieht die Einspruchsabteilung *Jaenisch, R. and Mintz, B. (1974)*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 1971, S. 1250, als nächstliegenden Stand der Technik an, wobei sie Stewart et al. (siehe oben) ebenfalls in Betracht gezogen hat.

Jaenisch schleuste Sequenzen des tumorigenen Simian Virus 40 (SV40) in Mausblastozysten ein. Die Mäuse entwickelten sich zu gesunden adulten Tieren, die bis zu einem Alter von einem Jahr keine Tumore ausbildeten, obwohl virale DNA in verschiedenen Geweben der Tiere nachweisbar war. Das SV40-Genom war in einigen Geweben vorhanden, in anderen hingegen nicht. Jaenisch schuf also Tiere, die in mehreren Teilen ihres Körpers ein Onkogen beherbergten. Die Tatsache, daß die Menge der per Mikroinjektion in die Blastozysten eingebrachten DNA meßbar anstieg, stützt die Annahme, daß die SV40-DNA chromosomal in das Wirtsgenom integriert wurde. Somit wurden Mosaiktierchen erzeugt, die ein fremdes Onkogen enthielten, bei denen aber keine Tumore feststellbar waren.

Stewart brachte ein rekombinantes Plasmid mit dem menschlichen Beta-Globin-Gen in befruchtete Mausoozyten ein, wo es in die Keimbahn der Mäuse integriert wurde, die sich aus diesen Oozyten entwickelten. Der Nutzen eines solchen Systems für In-vivo-Studien, unter anderem zur Malignität, wurde erörtert.

4.2.2 Der Unterschied zwischen Jaenisch und dem Streitpatent besteht darin, daß bei Jaenisch die Injektion onkogener DNA in die Blastozysten zu Mosaikmäusen führte, die das Transgen in einigen Geweben enthielten, in anderen aber nicht. Beim Streitpatent dagegen wird das Onkogen in befruchtete Eizellen eingebracht und dadurch sichergestellt, daß es in allen Zellen der sich daraus entwickelnden Tiere vorhanden ist.

with regard to inventive step but several documents were cited for novelty considerations. In the application of the problem-solution approach (requiring the determination of the closest prior art document), documents introduced into the proceedings under novelty will therefore also be considered.

4.2.1 Of the documents introduced into the proceedings the Opposition Division views *Jaenisch R. and Mintz B. (1974)*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 71, 1250 as the closest prior art. Stewart et al. (supra) has also been considered.

Jaenisch introduced sequences of the tumorigenic Simian virus 40 (SV 40) into mouse blastocysts. Healthy adult mice were obtained without apparent tumours at one year of age, although viral DNA was detectable in various tissues of the animals. The SV 40 genome appeared in some tissue but not in others. Thus, animals were created containing an oncogene in several parts of their bodies. The detectable augmentation of the amount of DNA that was micro-injected into the blastocyst supports the assumption that the SV40 DNA was chromosomally integrated into the host genome. Thus mosaic animals were obtained containing a transgenic oncogene, but no tumours were noted in these animals.

Stewart introduced a recombinant plasmid containing the human  $\beta$ -globin gene into fertilised mouse oocytes which was incorporated into the germline of the resulting mice. The utility of such a system for the in vivo studies of i.a. malignancy was contemplated.

4.2.2 The difference between Jaenisch and the impugned patent is that in the former injection of an oncogenic DNA into the blastocyst resulted in mosaic mice harbouring the transgene in some tissues but not in others. In accordance with the contested patent the oncogene is injected into fertilised eggs, thus ensuring its presence in all the cells of the resulting animal.

cité de documents publiés à une date antérieure en ce qui concerne l'activité inventive, mais en ont cité plusieurs pour ce qui concerne la nouveauté. En application de l'approche problème-solution (qui implique de déterminer le document de l'état de la technique le plus proche), les documents introduits dans la procédure au titre de la nouveauté seront donc également pris en considération.

4.2.1 Parmi les documents introduits dans la procédure, la division d'opposition considère que l'article publié par *Jaenisch R. and Mintz B. (1974)*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 71, 1250, représente l'état de la technique le plus proche. L'article de Stewart et al. (supra) a également été pris en considération.

Jaenisch a introduit des séquences du virus tumorigène simien 40 (SV 40) dans des blastocystes de souris. Il a obtenu des souris qui, à l'âge adulte, étaient en bonne santé et ne présentaient apparemment pas de tumeurs à l'âge d'un an, bien que l'on pût déceler de l'ADN viral dans divers tissus. Le génome SV 40 était présent dans certains tissus, mais pas dans d'autres. Les animaux ainsi créés contenaient un oncogène dans diverses parties de leur organisme. L'augmentation (décelable) de la quantité d'ADN qui a été micro-injectée dans le blastocyte corrobore l'hypothèse que l'ADN du virus SV 40 était intégré dans le génome hôte au niveau des chromosomes. Jaenisch a donc obtenu des animaux mosaïques qui contenaient un oncogène transgénique, mais ne présentaient pas de tumeurs.

Stewart a quant à lui introduit dans des oocytes de souris fécondés un plasmide recombinant contenant le gène de la globine bêta humaine, lequel a été incorporé dans la lignée germinale des souris en résultant. Il a examiné si un tel système pouvait présenter une utilité pour les études in vivo sur la malignité notamment.

4.2.2 Le brevet contesté diffère de la technique employée par Jaenisch en ce que celui-ci a obtenu, en injectant un ADN oncogène dans le blastocyste, des souris mosaïques qui contenaient le transgène dans certains tissus, mais pas dans d'autres, alors que dans l'invention selon le brevet contesté, l'oncogène est injecté dans des oeufs fécondés, ce qui garantit sa présence dans l'ensemble des cellules de l'animal en résultant.

4.2.3 Die mit diesem Unterschied einhergehende technische Wirkung besteht in der größeren Krebsanfälligkeit der im Streitpatent beanspruchten Tiere. Die erfindungsgemäße technische Aufgabe ist also in der Bereitstellung von Tieren mit erhöhter Krebsanfälligkeit zu sehen. Diese Aufgabe wird durch die Tiere nach Anspruch 19 und das Verfahren zu ihrer Erzeugung nach Anspruch 1 gelöst.

Die Einspruchsabteilung zweifelt nicht daran, daß die beanspruchte Erfindung diese technische Aufgabe wie vorstehend angegeben tatsächlich löst.

4.2.4 Die Erzeugung von Mäusen, die exogene Transgene in sich tragen, war aus dem Stand der Technik (z. B. *Stewart et al.*) bereits ebenso bekannt wie die Existenz von Onkogenen, doch lehrte der Jaenisch-Artikel den Fachmann, daß mit einem Onkogen infizierte Mäuse keine Tumore ausbilden. In Übereinstimmung mit dem Vorbringen des Patentinhabers gelangt die Einspruchsabteilung daher zu dem Schluß, daß für die Erzeugung lebensfähiger Tiere mit erhöhter Tumoranfälligkeit, wie sie das Streitpatent lehrt, keine guten Erfolgsaussichten bestanden. Die Einsprechenden konnten nichts Gegenteiliges glaubhaft machen.

Artikel 56 EPÜ steht somit der Patentierung der im Streitpatent beanspruchten Erfindung nicht entgegen.

#### *Gewerbliche Anwendbarkeit*

5. Nach Artikel 57 EPÜ muß eine Erfindung gewerblich anwendbar sein. Das heißt, ihr Gegenstand muß auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden können. Da bestimmte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, nämlich transgene Mäuse, bereits auf dem Markt waren, ist das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit für diese Ausführungsformen nachweislich erfüllt. Ob diese kommerzielle Verwertung ein Erfolg war oder nicht, ist dabei aus patentrechtlicher Sicht unerheblich. Für viele andere unter das Patent fallende Tierarten ist die Möglichkeit einer Benutzung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet durchaus glaubhaft. Der Einwand der Einsprechenden, daß das bei Elefanten, Giraffen und Blauwalen nicht der Fall sei, läuft in Anbetracht der Natur der Erfindung, die in der Erzeugung

4.2.3 The technical effect resulting from the above differences is the increased susceptibility to cancer of the animals of the present patent. The technical problem underlying the present invention must therefore be seen in providing animals having this increased susceptibility. The solution to this problem are the animals as claimed in claim 19 and the process of making them as claimed in claim 1.

The Opposition Division has no reason to doubt that the claimed solution does indeed solve the technical problem as indicated above.

4.2.4 Although the generation of mice carrying exogenous transgenes was already known from the prior art (e.g. *Stewart et al.*) as was the existence of oncogenes, the Jaenisch publication teaches the skilled person that mice carrying such an oncogene do not develop any tumours. In agreement with the Proprietor's arguments, the Opposition Division takes the view that there was no reasonable expectation of success in providing viable animals with increased susceptibility to tumour formation in accordance with the teachings of the present patent. The Opponents failed to provide convincing arguments to the contrary.

Consequently, Article 56 EPC cannot be considered to be a bar to patentability of the invention as claimed in the patent.

#### *Industrial application*

5. Article 57 EPC requires that an invention must be susceptible of industrial application. This means that there must be a possibility and capability of the invention to be made or used in any kind of industry. As specific embodiments of the present invention, namely transgenic mice, were on the market there is clear evidence that the requirement of industrial application is fulfilled with respect to these embodiments. Whether this commercialisation was successful or not is irrelevant for considerations under patent law. With regard to further animal species covered by the patent the possibility and capability to be used in industry is plausible for many of them. The Opponent's reference to elephants, giraffes and blue whales is inappropriate in the light of the nature of the invention which is the provision of

4.2.3 Sur le plan technique, il résulte de ces différences que les animaux selon le présent brevet ont une prédisposition accrue au cancer. Il convient donc de considérer que le problème technique à la base de la présente invention consiste à obtenir des animaux ayant une telle prédisposition accrue. La solution à ce problème est fournie par les animaux tels que revendiqués dans la revendication 19 et par leur méthode d'obtention telle que revendiquée dans la revendication 1.

La division d'opposition n'a aucune raison de douter que la solution revendiquée résout bien le problème technique comme indiqué ci-dessus.

4.2.4 Bien que l'obtention de souris porteuses de transgènes exogènes fût déjà connue dans l'état de la technique (*Stewart et al.*), comme l'était également l'existence des oncogènes, la publication de Jaenisch enseigne à l'homme du métier que les souris portant un tel oncogène ne présentent pas de tumeurs. Aussi la division d'opposition estime-t-elle, en accord avec les arguments du titulaire du brevet, que l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à réussir à obtenir des animaux viables présentant une prédisposition accrue à la carcinogénèse, conformément aux enseignements du présent brevet. Les opposants n'ont pas présenté d'arguments contraires convaincants.

Par conséquent, on ne saurait considérer que l'article 56 CBE fait obstacle à la brevetabilité de l'invention telle que revendiquée dans le présent brevet.

#### *Application industrielle*

5. En vertu de l'article 57 CBE, l'invention doit être susceptible d'application industrielle. Autrement dit, l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie. Etant donné que certains modes de réalisation de la présente invention, soit en l'occurrence les souris transgéniques, étaient sur le marché, l'exigence d'application industrielle est manifestement remplie en ce qui concerne ces modes de réalisation. Il est inutile de savoir, en droit des brevets, si cette commercialisation était un succès ou non. S'agissant des autres espèces animales couvertes par le brevet, il est tout à fait plausible pour beaucoup d'entre elles qu'elles puissent être utilisées dans l'industrie. La référence faite par l'opposant aux éléphants, aux girafes et aux baleines bleues est inappropriée à la lumière de la nature

von Versuchstieren für die Krebsforschung besteht, ins Leere. Zudem scheint das Argument des Patentinhabers plausibel, daß die gewerbliche Anwendbarkeit nicht für jede einzelne Ausführungsform nachgewiesen werden muß.

Die Einspruchsabteilung ist daher der Auffassung, daß die Ansprüche des erteilten Patents das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllen.

#### *Ausreichende Offenbarung*

6.1 Die Frage der ausreichenden Offenbarung wurde schon einmal für Ansprüche, die im wesentlichen mit denen des später erteilten Patents identisch waren, erörtert und von der Beschwerdekammer in T 19/90 (ABl. EPA 1990, 476) entschieden. Da die Argumente der Einsprechenden in dieselbe Richtung gehen wie die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung im Prüfungsverfahren, ist eine Betrachtung der damaligen Entwicklung auch für die jetzige Situation relevant. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die Einspruchsabteilung nicht, wie vom Patentinhaber behauptet, nach Artikel 111(2) EPÜ an die Entscheidung T 19/90 gebunden ist. Dieser Artikel besagt, daß im Falle der Zurückverweisung einer Angelegenheit an das "Organ", das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, das betreffende Organ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden ist. Dieses "Organ" war im vorliegenden Fall die Prüfungsabteilung. Die im anschließenden Einspruchsverfahren neu gebildete Einspruchsabteilung ist nicht mehr dasselbe Organ.

6.2 Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung unter anderem wegen Artikel 83 EPÜ zurückgewiesen und ihre Entscheidung im wesentlichen damit begründet, daß bei der Beurteilung, ob eine Erfindung ausreichend offenbart sei, die Stützung durch die Beschreibung maßgebend sei, und diese beziehe sich ausschließlich auf Mäuse. Demnach fielen auch Gegenstände unter die Ansprüche, die nur mit unzumutbarem Aufwand nacharbeitbar seien, wodurch der Grundsatz verletzt werde, daß der Fachmann stets in der Lage sein müsse, die Erfindung innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun auszuführen.

6.3 In T 19/90 (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) stellte die Kammer fest: "Die bloße Tatsache, daß ein

test animals for cancer. Moreover, the proprietor's argument that industrial application need not be demonstrated for each and every embodiment of an invention appears to be reasonable.

It is therefore considered that the requirement of industrial application is fulfilled by the claims of the patent as granted.

#### *Sufficiency of disclosure*

6.1 The matter of sufficiency of disclosure was already considered with respect to substantially the same claims as in the later granted patent. A Board of Appeal decided on this issue in the decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476). In view of the fact that the Opponents' arguments go in the same direction as the refusal during examination, consideration of the development at that time is still relevant for the present situation. It must, however, be borne in mind that, contrary to the proprietor's statements, the decision T 19/90 is not binding on the Opposition Division in accordance with Article 111(2) EPC. This article stipulates that the 'department' whose decision was appealed shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal in case of remittal. In the present case the 'department' in accordance with this article was the examining division, the newly established Opposition Division in the subsequent opposition proceedings is no longer the same 'department'.

6.2 The examining division, in refusing the corresponding application, inter alia, under Article 83 EPC substantially argued that the support in the description must be considered in order to judge as to whether an invention is sufficiently disclosed and the support related to mice only. Consequently subject-matter was embraced by the claims which could be performed only with undue burden. Thus, the guiding principle was offended which is that a skilled person must always be able to perform the invention over the whole range claimed without undue burden and without needing inventive skills.

6.3 In T 19/90, point 3.3, the Board held that "the mere fact that a claim is broad is not in itself a ground for

de l'invention qui est de fournir des animaux d'expérimentation aux fins de la recherche sur le cancer. En outre, l'argument du titulaire du brevet, selon lequel il n'est pas nécessaire de démontrer que chaque mode de réalisation de l'invention est susceptible d'application industrielle, semble raisonnable.

La division d'opposition estime en conséquence que les revendications du brevet tel que délivré répondent à l'exigence d'application industrielle.

#### *Suffisance de l'exposé*

6.1 La question de la suffisance de l'exposé a déjà été examinée en ce qui concerne des revendications en grande partie identiques à celles du brevet qui a été ultérieurement délivré. Une chambre de recours a en effet statué sur cette question dans la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476). Etant donné que les arguments des opposants vont dans la même direction que ceux invoqués à l'appui du rejet de la demande lors de l'examen, les conclusions énoncées à cette époque sont toujours pertinentes dans la présente situation. Il faut toutefois garder à l'esprit que contrairement à ce qu'a affirmé le titulaire du brevet, la division d'opposition n'est pas liée par la décision T 19/90 en vertu de l'article 111(2) CBE. Cet article dispose en effet qu'en cas de renvoi, "l'instance" qui a pris la décision attaquée est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours. En l'espèce, "l'instance" telle que visée dans cet article est la division d'examen, si bien que la nouvelle division d'opposition instituée dans la procédure d'opposition ultérieure n'était plus la même "instance".

6.2 Lorsqu'elle a rejeté la demande correspondante sur la base, entre autres, de l'article 83 CBE, la division d'examen a pour l'essentiel fait valoir qu'il convient d'examiner si l'invention se fonde sur la description pour apprécier si elle est suffisamment exposée. Or, la description portait uniquement sur les souris. La division d'examen a donc estimé que les revendications englobaient des éléments qui ne pouvaient être réalisés qu'au prix d'un effort excessif. Aussi en a-t-elle conclu que l'invention était contraire au principe selon lequel l'homme du métier doit toujours être en mesure de réaliser l'invention dans toute la portée revendiquée, sans déployer d'efforts excessifs ni faire preuve d'inventivité.

6.3 Dans la décision T 19/90, point 3.3 des motifs, la chambre a estimé que "ce n'est pas parce qu'une revendica-

Anspruch weit gefaßt ist, ist jedoch an sich noch kein Grund zu der Annahme, daß die Anmeldung das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt. Nur wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen, kann gegen eine Anmeldung der Einwand mangelnder Offenbarung erhoben werden." Unter Nummer 3.8 erklärte sie, daß auch die Entscheidung T 292/85 (ABl. EPA 1989, 275) auf den vorliegenden Fall anwendbar sei. Darin hatte die Kammer befunden, daß eine biologische Erfindung hinreichend offenbart sei, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt werde, wie der Fachmann die Erfindung ausführen könne. Damit hielt die Kammer in T 19/90 die Ansprüche nach Artikel 83 EPÜ für gewährbar.

6.4 Wie oben bereits erwähnt, gehen die Argumente der Einsprechenden nicht über das hinaus, was bereits im Prüfungsverfahren geltend gemacht wurde. Kein einziges Argument wurde im Einspruchsverfahren durch nachprüfbare Tatsachen untermauert. Die Einspruchsabteilung sieht daher, obgleich sie nicht an die rechtliche Beurteilung in T 19/90 gebunden ist, keinen Grund, anders zu entscheiden. Mithin erfüllt das Streitpatent die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

#### *Anwendbarkeit der Regeln 23b bis 23e EPÜ*

7.1 Mit seinem Beschluß vom 16. Juni 1999 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 in europäisches Patentrecht umgesetzt und im Zweiten Teil der Ausführungsordnung die Regeln 23b bis 23e EPÜ als neues Kapitel VI "Biotechnologische Erfindungen" hinzugefügt. Gemäß Artikel 2 dieses Beschlusses traten die neuen Regeln am 1. September 1999 in Kraft. Übergangsbestimmungen sind in dem Beschluß nicht vorgesehen. Es stellt sich die Frage, ob die neuen Regeln auf das vorliegende Einspruchsverfahren anwendbar sind, das zwar lange vor ihrem Inkrafttreten begann, aber erst danach mit der Entscheidung vom 7. November 2001 abgeschlossen wurde.

considering the application as not complying with the requirement of sufficiency of disclosure under Article 83 EPC. Only if there are serious doubts, substantiated by verifiable facts, may an application be objected to for lack of sufficient disclosure." In point 3.8 the Board considered that the ruling of T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) can also be applied to the present case. In the latter decision the Board held that a biological invention was considered sufficiently disclosed if it clearly indicated at least one way in which the skilled person could carry it out. Thus, the Board, in deciding T 19/90, upheld the claims under Article 83 EPC.

6.4 As pointed out previously, the arguments of the Opponents do not go beyond the arguments already used in examination proceedings and none of these arguments was at all substantiated by verifiable facts during the opposition proceedings. The Opposition Division, although not being bound by the ratio decidendi of T 19/90, does therefore not see any reason to conclude differently from this decision. Accordingly, the impugned patent complies with the stipulations of Article 83 EPC.

#### *Applicability of Rules 23b to 23e EPC*

7.1 With its decision of 16 June 1999, the Administrative Council of the European Patent Organisation implemented the relevant provisions of the Directive 98/44/EC of 6 July 1998 in European patent law and amended the Implementing Regulations of the EPC by adding a new Chapter VI on biotechnological inventions, i.e. Rules 23b to 23e EPC, to Part II of these Regulations. According to Article 2 of the decision, Rules 23b to 23e EPC entered into force on 1 September 1999. The decision does not contain any transitional provision. The question arises whether the new Rules are applicable to the present opposition proceedings which started long before their entering into force but which was concluded only thereafter with the decision taken on 7 November 2001.

tion est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE (nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète). Ce n'est que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables, qu'il peut être objecté à l'encontre de la demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète". Au point 3.8 des motifs, la chambre a estimé que les principes posés dans la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275) pouvaient également s'appliquer en l'espèce. Dans cette décision, la chambre avait en effet estimé qu'une invention biologique est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Par conséquent, dans la décision T 19/90, la chambre a estimé que les revendications étaient conformes à l'article 83 CBE.

6.4 Ainsi qu'il a déjà été relevé, les arguments des opposants ne vont pas au-delà de ceux qui ont été invoqués dans la procédure d'examen et aucun de ces arguments n'a été étayé par des faits vérifiables durant la procédure d'opposition. Par conséquent, bien qu'elle ne soit pas liée par les motifs et le dispositif de la décision T 19/90, la division d'opposition ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente de cette décision. Aussi estime-t-elle que le brevet attaqué répond aux exigences de l'article 83 CBE.

#### *Applicabilité des règles 23ter à 23sexies CBE*

7.1 Par décision du 16 juin 1999, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a transposé dans le droit européen des brevets les dispositions pertinentes de la Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 et a modifié le règlement d'exécution de la CBE en ajoutant dans la deuxième partie de ce règlement un nouveau chapitre VI sur les inventions biotechnologiques, lequel se compose des règles 23ter à 23sexies. En vertu de l'article 2 de cette décision, les règles 23ter à 23sexies CBE sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1999. La décision ne contient aucune disposition transitoire. Il se pose donc la question de savoir si les nouvelles règles sont applicables dans la présente procédure d'opposition, laquelle a été engagée bien avant leur entrée en vigueur, mais ne s'est achevée qu'après, avec la décision rendue le 7 novembre 2001.

7.2 Im allgemeinen sind Verwaltungs- und Rechtsprechungsorgane, wenn es keine Übergangsbestimmungen gibt, an die am Tag der Entscheidung geltenden gesetzlichen Bestimmungen gebunden. Dies gilt auch für anhängige Patentverfahren, und zwar im Prüfungs- wie im Einspruchsstadium. Wenngleich unter bestimmten Umständen übergeordnete Erwägungen – wie der Grundsatz des Vertrauensschutzes oder die Doktrin wohlverworbener Rechte – dafür sprechen mögen, neues materielles Patentrecht nicht auf bereits anhängige Anmeldungen oder erteilte Patente anzuwenden, verfolgt die Einspruchsabteilung diesbezüglich einen vorsichtigen Ansatz. Verwaltungs- und Rechtsprechungsorgane sollten es unterlassen, autonom gesonderte Übergangsregelungen aufzustellen, es sei denn, die Anwendung der neuen Bestimmungen verstieße eindeutig gegen fundamentale Rechtsprinzipien.

7.3 Nach Auffassung der Einspruchsabteilung ist eine solche Ausnahmesituation hier nicht gegeben. Die neuen Regeln 23b bis 23e EPÜ weichen nicht wesentlich vom früheren Recht ab, sondern stellen lediglich eine Interpretation der einschlägigen Vorschriften des Übereinkommens (Art. 52 bis 57 EPÜ) dar, deren Wortlaut unverändert bestehen bleibt. Sofern sich die Rechtslage verändert hat, gehen diese Änderungen nicht über den Rahmen einer normalen Weiterentwicklung der Rechtsprechung hinaus. Daher stehen weder der Grundsatz des Vertrauensschutzes noch die Doktrin wohlverworbener Rechte der Anwendbarkeit der neuen Regeln 23b bis 23e EPÜ auf den vorliegenden Fall entgegen.

*Patentierbarkeit von Tieren nach Artikel 53 b) EPÜ*

8.1 Rechtlicher Rahmen und einschlägige Rechtsprechung

8.1.1 Nach Artikel 53 b) EPÜ sind Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren vom Patentschutz ausgeschlossen.

In Regel 23c b) EPÜ heißt es zu demselben Thema, daß Erfindungen, die Pflanzen oder Tiere zum Gegenstand haben, patentierbar sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Dabei ist nach Maßgabe der Regel 23b (1) EPÜ die Richt-

7.2 As a general rule, in the absence of transitional provisions administrative and judicial bodies have to apply the law as it stands at the date when a decision is taken. This principle also applies to pending patent cases, be they in examination or in opposition. While it is arguable that under certain circumstances overriding considerations such as the protection of legitimate expectations or the doctrine of acquired rights might speak in favour of not applying new substantive patent law to patent applications already filed or to patents already granted, the Opposition Division adopts a cautious approach in this respect. An administrative or judicial body should restrain from autonomously establishing specific rules of transitional law unless the application of the new law would clearly violate fundamental principles of justice.

7.3 The Opposition Division considers that such an exceptional situation does not exist in the present case. The new Rules 23b to 23e EPC do not constitute a major departure from the previous law, but merely interpret the relevant provisions of the EPC (Articles 52 to 57) the text of which remains as it was before. Insofar as the legal situation has changed, this change remains in the framework of what could have been brought about by normal development of case law. Therefore neither the protection of legitimate expectations nor the doctrine of acquired rights restrict the applicability of new Rules 23b to 23e EPC in the present case.

*Patentability of animals in accordance with Article 53(b) EPC*

8.1 Legal framework and relevant case law:

8.1.1 Article 53(b) EPC stipulates that plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals are excluded from patentability.

Rule 23c(b) EPC relates to the same issue and stipulates that inventions which are concerned with plants and animals are patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety. By virtue of Rule 23b(1) EPC, Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of

7.2 En règle générale, les instances administratives et judiciaires sont tenues, en l'absence de dispositions transitoires, d'appliquer la loi telle qu'elle est en vigueur à la date où elles rendent une décision. Ce principe s'applique également aux procédures de brevet en instance, tant au stade de l'examen que de l'opposition. S'il est vrai que dans certaines circonstances, des considérations supérieures, telles que la protection de la confiance légitime ou la doctrine des droits acquis, peuvent plaider en faveur de la non-application de nouvelles dispositions de droit matériel des brevets à des demandes de brevet déjà déposées ou à des brevets déjà délivrés, la division d'opposition adopte une attitude prudente à cet égard. Une instance administrative ou judiciaire devrait s'abstenir d'établir de manière autonome des dispositions transitoires spécifiques, à moins que l'application des nouvelles dispositions ne viole manifestement des principes de droit fondamentaux.

7.3 La division d'opposition considère qu'une telle situation exceptionnelle ne se présente pas en l'espèce. Les nouvelles règles 23ter à 23sexies CBE ne rompent pas fondamentalement avec le droit antérieur, mais se bornent à interpréter les dispositions pertinentes de la CBE (articles 52 à 57 CBE), dont le texte demeure inchangé. S'il y a eu un changement dans la situation juridique, celui-ci s'inscrit néanmoins dans le cadre de ce qu'aurait pu apporter une évolution normale de la jurisprudence. Par conséquent, ni le principe de la protection de la confiance légitime, ni la doctrine des droits acquis ne limitent l'applicabilité des nouvelles règles 23ter à 23sexies CBE dans la présente affaire.

*Brevetabilité des animaux conformément à l'article 53b) CBE*

8.1 Cadre juridique et jurisprudence pertinente

8.1.1 L'article 53b) CBE dispose que les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux sont exclus de la brevetabilité.

La règle 23quater, lettre b CBE, qui porte sur la même question, dispose quant à elle que les inventions qui ont pour objet des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. En vertu de la règle 23ter(1) CBE, la

linie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ergänzend heranzuziehen.

8.1.2 Abgesehen von T 19/90 (siehe oben) gibt es keine Beschwerdekammerentscheidungen zur Frage der Patentierbarkeit von Tieren. Im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ enthält diese Entscheidung mehrere rechtliche Überlegungen, die für die vorliegende Thematik äußerst relevant sind. Erstens heißt es dort, daß Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng auszulegen seien, und zweitens, daß die Verwendung der Begriffe "Tiere" (im allgemeinen) und "Tierarten" in ein und demselben Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ einen klaren Hinweis darauf gebe, daß mit "Tierarten" nicht Tiere als solche gemeint seien. Der Gesetzgeber könne, indem er die unterschiedlichen Begriffe in dieser Weise verwendet habe, nicht in beiden Fällen "Tiere" gemeint haben. In ihrer Schlußfolgerung hielt die Kammer fest, daß Artikel 53 b) EPÜ kein Patenthindernis darstellt, wenn der Gegenstand der Ansprüche nicht unter einen der drei Begriffe "animal variety", "race animale" und "Tierart" fällt.

8.1.3 Die Entscheidung G 1/98 (siehe oben) betrifft hauptsächlich die Patentierbarkeit von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ. Sie ist die letzte in einer Reihe von Entscheidungen, die nicht alle zu dem gleichen Ergebnis kamen (so z. B. T 356/93, siehe oben), und gilt für die Frage der Patentierbarkeit von Pflanzen als richtungsweisend.

Die Große Beschwerdekammer gelangt darin zu folgendem Schluß (Leitsatz I): "Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt." In ihrer sehr detaillierten Entscheidungsbegründung vertritt die Kammer die Auffassung, daß der Zweck des Artikels 53 b) EPÜ dem des Artikels 2 b) des Straßburger Patentübereinkommens (SPÜ) entspricht: Europäische Patente sollten nicht für Gegenstände erteilt werden, die aufgrund des Doppelschutzverbots im UPOV-Übereinkommen von 1961 vom Patentschutz ausgeschlossen waren (G 1/98, Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe).

8.2 Die oben zitierten einschlägigen Vorschriften des EPÜ und die Rechtsprechung der Beschwerdekammern lassen folgende Schlüsse zu:

biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.

8.1.2 Decisions of a Board of Appeal directly addressing the issue of patentability of animals do not exist with the exception of T 19/90, see supra. With regard to Article 53(b) EPC this decision contains several legal considerations highly relevant to the present issue. Firstly, it was held that exceptions to patentability have to be construed narrowly. Secondly, the appearance of the notions "animals" (in general) and "animal varieties" in the same half-sentence of Article 53(b) EPC is a clear indication that the term "animal varieties" was not intended to cover animals. In using the different terms in this way, the legislators cannot have meant "animals" in both cases. In its conclusion the Board states that if the subject-matter of the claims is not covered by any of the three terms "animal variety", "race animale" and "Tierart", then Article 53(b) EPC constitutes no bar to patentability.

8.1.3 Decision G 1/98, see supra, relates primarily to the patentability of plants under Article 53(b) EPC. It is the last of a series of decisions not all of which arrived at the same result, cf. T 356/93, see supra, and gives authority to the issue of the patentability of plants.

The Enlarged Board held (headnote I): "A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it may embrace plant varieties". In its very detailed reasoning the Board concludes that the purpose of Article 53(b) EPC corresponds to the purpose of Article 2(b) of the Strasbourg Patent Convention (SPC): European patents should not be granted for subject-matter for which the grant of patents was excluded under the ban on dual protection in the UPOV Convention 1961 (point 3.6 of G 1/98).

8.2 The above-recited relevant articles and rules and the case law of the Boards of Appeal lead to the following conclusions:

directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d'interprétation.

8.1.2 Les chambres de recours ne se sont pas directement prononcées sur la question de la brevetabilité des animaux, excepté dans la décision T 19/90 (supra). S'agissant de l'article 53b) CBE, cette décision énonce plusieurs considérations juridiques qui revêtent une grande pertinence pour la présente question. Il y est tout d'abord affirmé qu'il convient d'interpréter dans un sens restrictif les exceptions à la brevetabilité. La chambre a ensuite fait observer que l'utilisation, dans le même membre de phrase de l'article 53b) CBE, des notions d'"animaux" (en général) et de "races animales" montre clairement que l'expression "race animale" ne visait pas à couvrir les animaux. Le législateur ayant utilisé des termes différents, on ne peut conclure qu'il visait les "animaux" dans les deux cas. La chambre a ainsi considéré que si l'objet des revendications n'est couvert par aucun de ces trois termes, à savoir "animal variety", "race animale" et "Tierart", cet objet ne saurait être exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

8.1.3 La décision G 1/98 (supra) porte pour l'essentiel sur la brevetabilité des plantes au regard de l'article 53b) CBE. Dernière d'une série de décisions qui ne sont pas toutes parvenues au même résultat (cf. la décision T 356/93 supra), elle fait autorité en matière de brevetabilité des végétaux.

La Grande Chambre de recours a estimé (sommaire I) que : "Une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales". Dans les motifs très détaillés qu'elle a exposés, la Grande Chambre a conclu que l'article 53b) CBE poursuit le même but que l'article 2b) de la Convention de Strasbourg, à savoir faire en sorte qu'il ne soit pas délivré de brevets européens pour des objets exclus de la brevetabilité du fait de l'interdiction de la double protection prévue dans la Convention UPOV de 1961 (point 3.6 des motifs de la décision G 1/98).

8.2 Les règles et articles pertinents précités ainsi que la jurisprudence des chambres de recours conduisent aux conclusions suivantes.



8.2.1 Lebende Materie und insbesondere Pflanzen und Tiere sind dem Patentschutz zugänglich. Das wurde in Regel 23c b) EPÜ festgeschrieben und gilt nicht nur für Verfahrens-, sondern auch für Erzeugnisansprüche, die ebenfalls gewährt sind, wenn man den Erwägungsgrund 31 der Richtlinie 98/44/EG ergänzend heranzieht. Dort heißt es: Eine **Pflanzengesamtheit**, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist, unterliegt nicht dem Sortenschutz und ist deshalb von der Patentierbarkeit **nicht ausgeschlossen**, auch wenn sie neue Pflanzensorten umfaßt. Dieser Erwägungsgrund präzisiert somit die Regel 23c b) EPÜ (deren englischer Wortlaut "if they concern plants or animals" zugegebenermaßen auch anders ausgelegt werden könnte) dahingehend, daß der Erzeugnischutz vom Gesetzgeber beabsichtigt war. Auch wenn sich der Erwägungsgrund ausschließlich auf Pflanzen bezieht, da er auf das besondere Schutzsystem für Pflanzensorten abhebt, kann Regel 23c b) EPÜ mit Bezug auf Tiere nicht anders ausgelegt werden.

8.2.2 Es steht außer Frage, daß die beanspruchte Erfindung nicht nur auf Mäuserassen anwendbar ist (vgl. die Ausführungen zur ausreichenden Offenbarung unter Nrn. 6.1 bis 6.4). Daher greift das Argument nicht, daß sich das Patent auf ganz bestimmte Mäusestämme und damit auf Tierarten bezieht, die nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbar sind. Die Ausführbarkeit der Erfindung ist nicht auf eine bestimmte Tierrasse im Sinne der Regel 23c b) EPÜ begrenzt.

8.2.3 Obwohl sich die Entscheidung G 1/98 auf Pflanzen und nicht auf Tiere bezieht, kann das dort Gesagte auch auf die Auslegung des Patentierungsverbots für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ übertragen werden. In bezug auf Pflanzensorten dient Artikel 53 b) EPÜ – genauso wie das SPÜ – der Umsetzung des im UPOV-Übereinkommen von 1961 verankerten Doppelschutzverbots. Damit stellt sich jedoch die Frage, warum im SPÜ auch Tierarten vom Patentschutz ausgeschlossen wurden, obwohl damals ebensowenig wie heute ein Schutz für Tierarten als Produkt einer Züchtung vorgesehen war. Am naheliegendsten ist, daß der Gesetzgeber beabsichtigte, zu einem späteren Zeitpunkt eine solche Vorschrift für den Schutz von Tierarten zu schaffen oder sich zumindest die Möglichkeit dazu offenhalten wollte.

8.2.1 Living matter and in particular plants and animals are accessible to patent protection. This has been laid down in Rule 23c(b) EPC and it is not only process protection but also product protection which is allowable when Recital 31 of Directive 98/44/EU is taken into account for interpretation. The latter points out that a **plant grouping** which is characterised by a specific gene (and not its whole genome) is not covered by the protection of new varieties and is therefore **not excluded** from patentability even if it comprises new varieties of plants. Thus, the recital clarifies Rule 23c(b) EPC which admittedly could be interpreted differently by virtue of its language "if they concern plants or animals" in that product protection has been foreseen in the law. Although the recital refers to plants only since it mentions the specific protection scheme for plant varieties, Rule 23c(b) EPC could not be interpreted differently with regard to animals.

8.2.2 There is no doubt that the invention as claimed is applicable to more than just varieties of mice, see the reasoning under sufficiency of disclosure, items 6.1–6.4 above. Therefore, the argument that the patent relates to particular mouse strains and therefore to animal varieties which are not patentable under Article 53(b) EPC must fail. The feasibility of the invention is not confined to a particular animal variety in the meaning of Rule 23c(b) EPC.

8.2.3 Whereas G 1/98 makes reference to plants and not to animals, its holding can also be transferred to the interpretation of the exclusion of animal varieties in Article 53(b) EPC. As far as plant varieties are concerned the purpose of Article 53(b) EPC, in following the purpose of the SPC, was the ban on dual protection with the UPOV Convention. The question arises then what the purpose of the SPC was in excluding animal varieties as well although no protection was visible at that time, nor at present, for animal varieties as products of animal breeding. The most obvious reason for this must have been the intention or at least the keeping open of the possibility to create such a law for the protection of animal varieties later on.

8.2.1 La matière vivante et en particulier les plantes et les animaux sont brevetables, ce principe ayant été inscrit à la règle 23quater, lettre b CBE. En outre, lorsque l'on prend en compte le considérant 31 de la directive 98/44/CE à des fins d'interprétation, ce n'est pas uniquement la méthode qui est susceptible d'être protégée, mais également le produit. Ledit considérant énonce en effet qu'un **ensemble végétal** caractérisé par un gène déterminé (et non par l'intégralité de son génome) n'est pas soumis à la protection des obtentions et n'est de ce fait **pas exclu** de la brevetabilité, même lorsqu'il englobe des obtentions végétales. Il clarifie ainsi la règle 23quater, lettre b CBE (dont les termes utilisés dans la version anglaise "if they concern plants or animals" pourraient être interprétés dans un sens différent), dans la mesure où la protection du produit est prévue dans les textes. Même si ce considérant porte uniquement sur les plantes, étant donné qu'il mentionne le régime de protection particulier des variétés végétales, la règle 23quater, lettre b CBE ne saurait être interprétée différemment en ce qui concerne les animaux.

8.2.2 Il ne fait aucun doute que l'invention telle que revendiquée n'est pas uniquement applicable à des races de souris (cf. le raisonnement exposé sous le point "Suffisance de l'exposé", points 6.1 à 6.4 supra). Aussi l'argument selon lequel le brevet porte sur des souches de souris données et donc sur des races animales exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE est-il inopérant. En effet, la faisabilité de l'invention n'est pas limitée à une race animale déterminée au sens de la règle 23quater, lettre b CBE.

8.2.3 S'il est vrai que la décision G 1/98 porte sur les plantes et non sur les animaux, ses conclusions peuvent néanmoins être transposées à l'interprétation de l'exclusion des races animales prévue à l'article 53b) CBE. S'agissant des variétés végétales, le but de l'article 53b) CBE est, comme dans la Convention de Strasbourg, d'interdire la double protection avec la Convention UPOV. Il se pose donc la question de savoir dans quel but la Convention de Strasbourg a également exclu les races animales, bien qu'à cette époque, comme à présent, il n'existât aucune protection pour les races animales en tant que produits obtenus avec les méthodes de sélection animale. La raison la plus probable en est que le législateur aura eu l'intention de créer ou au moins de ménager la possibilité de créer ultérieurement un tel régime de protection pour les races animales.

Die Argumentation der Einsprechenden, daß der Gesetzgeber Tiere im allgemeinen vom Patentschutz ausschließen wollte, ist nicht nachvollziehbar. Wenn der Zweck des Artikels 53 b) EPÜ darin bestand, einen Doppelschutz für Pflanzensorten zu verhindern – eine der wichtigen Feststellungen in G 1/98 –, dann hätte der Gesetzgeber, sofern er Tierarten aus einem anderen Grund vom Patentschutz ausschließen wollte, dies durch eine entsprechende Wortwahl im EPÜ und im SPÜ deutlich zum Ausdruck bringen müssen. Dies hat er jedoch nicht getan. Daß er Pflanzensorten und Tierarten in diesen Rechtssystemen sprachlich gleichbehandelt hat, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, daß er mit dem Ausschluß in beiden Fällen denselben Zweck verfolgte.

8.2.4 Der vermeintlich inkonsequente Ansatz, Tiere als Kategorie, die Tierarten mit einschließt, dem Patentschutz zugänglich zu machen, bestimmte Tierarten jedoch auszuschließen, wurde in G 1/98 mit Bezug auf Pflanzen ausführlich erörtert (Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe). Die gleiche Argumentation läßt sich auch auf Tiere anwenden.

8.2.5 Wie in T 19/90 (siehe oben) festgestellt, wäre die Verwendung der unterschiedlichen Begriffe "Tiere" und "Tierarten" in ein und demselben Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ unangebracht, wenn der Gesetzgeber damit in beiden Fällen dieselbe taxonomische Kategorie gemeint hätte. Da das bei vernünftiger Betrachtung ausgeschlossen werden kann, ist der Artikel nach seinem eindeutigen Wortlaut zu interpretieren, d. h. das Patentierungsverbot beschränkt sich auf Arten und kann nicht auf Tiere im allgemeinen ausgedehnt werden. Die Einspruchsabteilung schließt sich der in T 19/90 vertretenen Auffassung an.

8.3 Aus den oben angeführten Gründen gelangt die Einspruchsabteilung zu dem Schluß, daß Artikel 53 b) EPÜ einer Patentierung des beanspruchten Gegenstands nicht entgegensteht.

*Patentierbarkeit von Tieren unter dem Aspekt der Wahrung der guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ*

9.1 Rechtlicher Rahmen und einschlägige Rechtsprechung:

9.1.1 Artikel 53 a) EPÜ verbietet die Patentierung von Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde.

The argument of the Opponents that the legislator's intention was not to allow patents on animals in general, cannot be followed. If it was the purpose of Article 53(b) EPC to avoid double protection for plant varieties – this is one of the important findings of G 1/98 – the legislator, had he had in mind a different purpose for the exclusion of animal varieties, would have had to make this very clear by using appropriate language in the SPC and the EPC. The legislator has not done so. The equal linguistic treatment of plant and animal varieties in these bodies of law is a clear indication that the purpose of the exclusions must have been the same for both.

8.2.4 The allegedly inconsistent approach to allow protection for animals covering varieties but not to allow protection on specific varieties was addressed in detail in G 1/98 with respect to plants, see point 3.3.3. The same reasoning can be applied to animals.

8.2.5 As is pointed out in T 19/90, see supra, the use of the different notions "animals" and "animal varieties" in the same half-sentence of Article 53(b) EPC would be inappropriate if the same grouping of animals were meant to be covered. As this reasonably cannot be the case, the article must be interpreted on the basis of its clear wording, i.e. the exclusion is limited to varieties only and cannot extend to animals in general. The Opposition Division follows the findings of T 19/90.

8.3 For the above reasons it is considered that Article 53(b) EPC is no bar to patentability of the subject-matter claimed in the patent.

*Patentability of animals under the morality provisions of Article 53(a) EPC*

9.1 Legal framework and relevant case law:

9.1.1 Article 53(a) EPC prohibits the patenting of inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality.

On ne saurait adhérer à l'argument des opposants selon lequel l'intention du législateur était d'exclure de la brevetabilité les animaux en général. Si le but de l'article 53b) CBE était d'éviter la double protection pour les variétés végétales – et c'est là une des conclusions importantes de la décision G 1/98 –, et que le législateur eût voulu exclure les races animales dans un but différent, il aurait dû l'exprimer clairement en employant des termes appropriés dans la Convention de Strasbourg et la CBE. Or, tel n'est pas le cas. Le fait que l'exclusion des races animales et des variétés végétales soit formulée dans ces deux conventions en des termes identiques montre clairement qu'elle doit avoir le même objectif dans les deux cas.

8.2.4 S'agissant de l'approche prétendument incohérente consistant à admettre l'octroi d'une protection pour des animaux qui couvre des races animales, mais à ne pas accorder de protection à des races spécifiques, on peut appliquer le même raisonnement que celui qui a été développé en détail dans la décision G 1/98 pour ce qui concerne les plantes (cf. point 3.3.3 des motifs).

8.2.5 Ainsi que l'a relevé la décision T 19/90 (supra), il ne serait pas approprié d'employer les deux notions différentes d'"animaux" et de "races animales" dans le même membre de phrase de l'article 53b) CBE si celui-ci était censé couvrir la même catégorie d'animaux. Comme tel ne saurait raisonnablement être le cas, il convient d'interpréter cet article sur la base de son libellé, à savoir que l'exclusion est limitée aux races animales et ne saurait être étendue aux animaux en général. La division d'opposition suit en cela les conclusions énoncées dans la décision T 19/90.

8.3 Pour toutes ces raisons, la division d'opposition estime que l'article 53b) CBE ne s'oppose pas à la brevetabilité de l'objet revendiqué dans le brevet.

*Brevetabilité des animaux au regard des dispositions de l'article 53a) CBE relatives aux bonnes moeurs*

9.1 Cadre juridique et jurisprudence pertinente

9.1.1 L'article 53a) CBE interdit la délivrance de brevets pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

9.1.2 Regel 23d d) EPÜ betrifft einen der nach Artikel 53 a) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstände und besagt, daß keine Patente erteilt werden für Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

9.2 Eine Beschwerde kammerentscheidung, T 19/90 (siehe oben), befaßt sich mit der Patentierung von Tieren unter dem Aspekt der Wahrung der guten Sitten; in einer weiteren Entscheidung, T 356/93 (siehe oben), wurden allgemeine Richtlinien zur Thematik der guten Sitten aufgestellt.

In T 19/90 kam die Kammer zu dem Schluß, daß in Fällen, in denen Leiden der Tiere und eine Gefährdung der Umwelt zu erwarten sind, aus zwingenden Gründen eine Prüfung der Auswirkungen des Artikels 53 a) EPÜ auf die Frage der Patentierbarkeit geboten ist. Sie hielt in diesem Zusammenhang eine sorgfältige Abwägung bestimmter Werte für zweckmäßig, und zwar seien die Leiden der Tiere und eine mögliche Gefährdung der Umwelt gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit abzuwägen.

In T 356/93 definierte die Kammer die Begriffe der "öffentlichen Ordnung" und der "guten Sitten": Ersterer beinhalte den Schutz der öffentlichen Sicherheit und der physischen Unversehrtheit des Individuums als Mitglied der Gesellschaft; letzterer knüpfe an die Überzeugung an, daß ein bestimmtes Verhalten richtig und vertretbar, ein anderes dagegen falsch sei, wobei sich diese Überzeugung auf die Gesamtheit der in einem bestimmten Kulturkreis tief verwurzelten, anerkannten Normen gründe. Für die Zwecke des EPÜ sei dies der europäische Kulturkreis, wie er in Gesellschaft und Zivilisation seine Ausprägung finde. Dementsprechend seien Erfindungen, deren Verwertung nicht in Einklang mit den allgemein anerkannten Verhaltensnormen dieses Kulturkreises steht, wegen Verstoßes gegen die guten Sitten von der Patentierung auszuschließen.

9.3 Im folgenden möchte die Einspruchsabteilung einige Grundsätze darlegen, von denen sie bei der Interpretation des Artikels 53 a) EPÜ ausgegangen ist.

9.1.2 Rule 23d(d) EPC addresses a specific item excluded under Article 53(a) EPC and points out that patents concerning processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also the animals resulting from such processes, shall not be granted.

9.2 One decision of a Board of Appeal, T 19/90 (supra), deals with the issue of patenting animals in the light of morality considerations, T 356/93 (supra) gives general guidelines concerning the approach to morality.

In T 19/90 the Board concluded that in a case in which suffering of animals and risks to the environment are conceivable there are compelling reasons to consider the implications of Article 53(a) EPC and the Board held that a balancing between certain values would be appropriate. These are the suffering of the animals and possible risks to the environment on the one hand and the invention's usefulness to mankind on the other.

In T 356/93 the Board defined the concept of "ordre public" as covering the protection of public security and the physical integrity of individuals as part of society, and the concept of morality to be one which is related to the belief that some behaviour is right whereas other behaviour is wrong, this belief being founded on the totality of the accepted norms which are deeply rooted in a particular culture which, in the case of the EPC, is the culture inherent in European society and civilisation. Accordingly, inventions the exploitation of which was not in conformity with the conventionally accepted standards of conduct pertaining to this culture were to be excluded from patentability as being contrary to morality.

9.3 The Opposition Division would like to set out a few underlying principles in its approach to Article 53(a) EPC.

9.1.2 La règle 23quinquies, lettre d CBE, qui porte sur un élément particulier exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53a) CBE, dispose quant à elle qu'il n'est pas délivré de brevets pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

9.2 Une décision des chambres de recours, à savoir la décision T 19/90 (supra), porte sur la question de la brevetabilité des animaux à la lumière des bonnes moeurs, tandis que la décision T 356/93 (supra) fournit des indications générales sur le critère des bonnes moeurs.

Dans l'affaire T 19/90, la chambre a conclu que lorsqu'une invention est susceptible d'infliger des souffrances aux animaux et de présenter des risques pour l'environnement, il existe des raisons impératives qui font que les dispositions de l'article 53a) CBE doivent être prises en considération, et qu'il serait approprié de mettre en balance un certain nombre de valeurs, à savoir, d'une part, les souffrances endurées par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement et, d'autre part, l'utilité de l'invention pour l'humanité.

Dans l'affaire T 356/93, la chambre a défini la notion d'ordre public comme couvrant la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société, et la notion de bonnes moeurs comme étant fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée, soit, dans le cas de la CBE, la culture inhérente à la société et à la civilisation européennes. En conséquence, les inventions dont la mise en oeuvre n'est pas conforme aux normes de conduite conventionnelles adoptées dans cette culture doivent être exclues de la brevetabilité car elles sont contraires aux bonnes moeurs.

9.3 La division d'opposition souhaite énoncer un certain nombre de principes sur lesquels elle fonde son approche concernant l'article 53a) CBE.

– Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist Artikel 53 a) EPÜ nur auf Ausnahmefälle anzuwenden, zu denen aber die vorliegende Sache laut T 19/90 gezählt werden darf.

– Nach Regel 23c b) EPÜ gehören Tiere grundsätzlich zu den patentierbaren Gegenständen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Alle Argumente, die darauf abzielen, daß Artikel 53 a) EPÜ generell die Patentierung von lebender Materie oder Tieren verbietet, laufen somit von vornherein ins Leere.

– Die Einspruchsabteilung hat nicht die Absicht, bei der Beurteilung der Kriterien des Artikels 53 a) EPÜ extreme Positionen einzunehmen. Sie wird daher weder einem möglichen Mißbrauch der Erfindung Rechnung tragen noch außer acht lassen oder nur unzureichend würdigen, daß die Wahrung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten als Patentierungskriterien im EPÜ verankert sind. Ein Ansatz, der beiden Seiten Rechnung trägt, erscheint am geeignetsten.

– An die Stelle der in T 19/90 postulierten sorgfältigen Abwägung bestimmter Werte tritt Regel 23d d) EPÜ, die einen ähnlichen Ansatz vorsieht.

– Für die Zwecke des Artikels 53 a) EPÜ sind die öffentliche Ordnung und die guten Sitten in erster Linie anhand der Gesetze und Verwaltungsvorschriften zu beurteilen, die den meisten europäischen Ländern gemeinsam sind, denn daran läßt sich am ehesten ablesen, was im europäischen Kulturkreis als richtig oder falsch erachtet wird. Sofern solche einschlägigen Gesetze und Verwaltungsvorschriften existieren, erscheint es weder notwendig noch sinnvoll, auf andere mögliche Beurteilungsmaßstäbe wie öffentliche Meinungsumfragen zurückzugreifen, was mehrere Einsprechende getan bzw. gefordert haben.

9.4 Gilt es, anhand der obigen Grundsätze die Wahrung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten gemäß Artikel 53 a) EPÜ für eine Erfindung zu beurteilen, die Versuchstiere für die medizinische Forschung zum Gegenstand hat, so ist das Gesetzesrecht für die Verwendung solcher Tiere zu Versuchszwecken sehr aufschlußreich, weil es zeigt, ob die Verwertung der Erfindung de facto verboten ist oder nicht. In den meisten,

– In following accepted case law of the EPO, Article 53(a) EPC can only apply in exceptional cases. However, in accordance with T 19/90, the present case arguably belongs in this category of exceptional cases.

– Rule 23c(b) EPC in principle declares animals patentable subject-matter provided certain conditions are met. Consequently all arguments pointing out that patents on living matter or patents on animals are generally not allowable under Article 53(a) EPC must fail as a matter of principle.

– The Opposition Division has no intention to apply extreme positions in the assessment of the criteria of Article 53(a) EPC. This means that it will not take into account possible abuse of the invention on the one hand nor will it ignore or consider without due care the fact that the EPC contains "ordre public" and morality as criteria for patentability. It is considered that an approach taking into account both sides will be the right one.

– The balancing test as postulated in T 19/90 is superseded by Rule 23d(d) EPC containing a similar approach.

– For the purposes of Article 53(a) EPC, "ordre public" and morality have to be assessed primarily by looking at laws or regulations which are common to most of the European countries because these laws and regulations are the best indicator about what is considered right or wrong in European society. In so far as such laws or regulations concerning the relevant issue exist, it appears neither necessary nor appropriate to rely on other possible means of assessment such as public opinion polls which were relied upon or requested by several Opponents.

9.4 In applying the above principles to the assessment of "ordre public" and morality under Article 53(a) EPC for an invention which is concerned with test animals in medicinal research, statutory law regulating the use of such animals for testing is highly indicative because it shows whether the exploitation of the invention is de facto prohibited or not. The use of animals for experimental or other scientific purposes is allowed

– Conformément à la jurisprudence bien établie de l'OEB, l'article 53a) CBE n'est applicable que dans des cas exceptionnels. Toutefois, selon la décision T 19/90, la présente affaire ferait partie de ces cas exceptionnels.

– En vertu de la règle 23quater, lettre b CBE, les animaux sont en principe brevetables dès lors que certaines conditions sont remplies. Aussi convient-il de rejeter tous les arguments selon lesquels il n'est d'une manière générale pas admissible au regard de l'article 53a) CBE de délivrer des brevets ayant pour objet de la matière vivante ou des animaux.

– La division d'opposition n'a pas l'intention d'appliquer des positions extrêmes lorsqu'elle appréciera si les critères énoncés à l'article 53a) CBE sont remplis. Par conséquent, elle ne prendra pas en considération l'usage abusif qui pourrait être fait de l'invention, pas plus qu'elle ne méconnaîtra ni n'omettra d'examiner avec le plus grand soin les critères de brevetabilité prévus dans la CBE que sont l'ordre public et les bonnes moeurs. Elle juge appropriée une approche qui tient compte de ces deux positions.

– La mise en balance de certaines valeurs, telle qu'elle est préconisée dans la décision T 19/90, est remplacée par la règle 23quinquies, lettre d CBE, qui contient une approche similaire.

– Aux fins de l'article 53a) CBE, il convient d'apprécier l'ordre public et les bonnes moeurs en faisant principalement appel aux dispositions législatives et réglementaires qui sont communes à la plupart des pays européens, car elles constituent le meilleur indicateur de ce qui est considéré comme bien ou mal dans la société européenne. Dans la mesure où de telles dispositions existent sur la question, il n'est ni nécessaire, ni approprié de se fonder sur d'autres modes d'évaluation possibles, tels que les sondages d'opinion invoqués ou demandés par plusieurs opposants.

9.4 Lorsque l'on applique les principes précités pour apprécier si une invention ayant pour objet des animaux d'expérimentation destinés à la recherche médicale répond aux critères de l'ordre public et des bonnes moeurs prévus à l'article 53a) CBE, les dispositions législatives et réglementaires régissant l'utilisation de tels animaux d'expérimentation fournissent de précieuses indications, car elles montrent si la mise en oeuvre

wenn nicht sogar allen EPÜ-Vertragsstaaten ist die Verwendung von Tieren zu Versuchs- oder anderen wissenschaftlichen Zwecken unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Diese sind für die EU-Mitgliedstaaten in der Richtlinie 86/609/EWG geregelt; in den übrigen Staaten gibt es offenbar ähnliche Vorschriften. Die Einspruchsabteilung kommt daher zu dem Schluß, daß die Patentierung derjenigen erfindungsgemäßen Tiere, die im Sinne dieser Richtlinie als Versuchstiere einsetzbar sind, mit dem Haupterfordernis der Wahrung der guten Sitten in Einklang steht, da in ihrem Fall die Verwertung der Erfindung ausdrücklich erlaubt ist.

9.5 Nachdem also die grundsätzliche Patentierbarkeit festgestellt wurde, ist nun in einem zweiten Schritt die Patentierbarkeit im Lichte der Kriterien der Regel 23d d) EPÜ zu prüfen. Hierbei sind das "Leiden der Tiere" und der "wesentliche medizinische Nutzen für den Menschen oder das Tier" zu betrachten. Ist davon auszugehen, daß die Tiere leiden, so muß ihr Leiden nach Regel 23d d) EPÜ durch einen wesentlichen medizinischen Nutzen aufgewogen werden. Die Bewertung von Leiden und Nutzen wirft zwei weitere Fragen auf: Wie stellt eine Einspruchsabteilung fest, ob die Tiere leiden und ob der medizinische Nutzen ein wesentlicher ist, und ist als Stichtag für die Beurteilung das wirksame Datum der Patentanmeldung heranzuziehen oder der Tag, an dem die Beurteilung erfolgt?

Zur Beantwortung der zweiten Frage bietet sich ein Vergleich mit den übrigen Patentierbarkeitserfordernissen an, und dabei zeigt sich, daß sie alle zum wirksamen Datum der Patentanmeldung zu beurteilen sind. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, in bezug auf Artikel 53 a) und Regel 23d d) EPÜ anders zu verfahren. In dieser Hinsicht stimmt die Einspruchsabteilung mit dem Patentinhaber überein. Gestützt wird diese Schlußfolgerung ferner durch den Wortlaut der Regel 23d d) EPÜ: Die Formulierung "die geeignet sind" deutet auf ein erst noch eintretendes Ereignis hin und beinhaltet eine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Hätte der Gesetzgeber eine Beurteilung zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt vorschreiben wollen, so hätte er auf dieses Element der Wahrscheinlichkeit verzichten können.

Was das Leiden angeht, so stimmt die Einspruchsabteilung mit allen Verfahrensbeteiligten darin überein,

under certain conditions in most if not all of the states being party to the EPC. Directive 86/609/EEC regulates this use for the member states of the EU and similar provisions apparently exist in the remaining countries. It is therefore concluded that patenting of those animals of the present invention being useful as test animals in the sense of this Directive complies with the principle requirement of morality because the exploitation of the invention is explicitly allowed.

9.5 Following this finding of patentability in principle, the criteria of Rule 23d(d) EPC have to be applied as a second round in the assessment of patentability. The two relevant criteria requiring consideration are "suffering" and "substantial medical benefit to man or animal". If it is agreed that there is suffering, in accordance with this rule this suffering must be balanced by a substantial medical benefit. The assessment thereof raises two further issues: How does an Opposition Division ascertain whether there is suffering and whether the medical benefit was substantial and at which date must the assessment be made, at the effective date of the patent application or at the date the assessment is actually carried out.

With regard to the latter question a comparison with all other patentability requirements appears to be appropriate and it is noticed that all of them are to be assessed at the effective date. No reason is apparent to proceed differently under Article 53(a) or Rule 23d(d) EPC. The Opposition Division agrees with the Proprietor's arguments in this respect. Also, the wording of Rule 23d(d) EPC supports this conclusion: "which are likely to cause" hints on a future event and contains an element of probability. Had the legislator had in mind assessment at any given later date this element of probability would have been superfluous.

Concerning the suffering, the Opposition Division agrees with all parties in the proceedings that suffering exists

d'une invention est de fait interdite ou non. En effet, l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques est autorisée sous certaines conditions dans la plupart, voire l'ensemble des Etats parties à la CBE. Ainsi, pour les Etats membres de l'UE, cette utilisation est réglementée par la directive 86/609/CE, et il existe apparemment des dispositions similaires dans les autres pays. Aussi la division d'opposition en conclut-elle qu'il est conforme à l'exigence des bonnes moeurs de délivrer un brevet pour les animaux selon la présente invention qui sont susceptibles d'être utilisés en tant qu'animaux d'expérimentation, au sens de cette directive, dans la mesure où la mise en oeuvre de l'invention est explicitement autorisée.

9.5 Après avoir conclu à la brevetabilité de principe de l'invention, il convient d'appliquer dans un deuxième temps les critères prévus à la règle 23quinquies, lettre d CBE. Les deux critères à examiner sont la "souffrance" et "l'utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal". Selon la règle précitée, s'il y a souffrance, celle-ci doit être contrebalancée par une utilité médicale substantielle. Cela pose deux questions, à savoir comment la division d'opposition établit-elle s'il y a souffrance et si l'utilité médicale est substantielle, et à quelle date l'appréciation doit-elle être effectuée, à savoir à la date de dépôt de la demande de brevet ou à la date à laquelle l'appréciation est réellement effectuée.

S'agissant de cette dernière question, il semble approprié d'établir une comparaison avec les autres conditions de brevetabilité. On relèvera à cet égard que celles-ci doivent toutes être appréciées à la date de dépôt. En accord avec le titulaire du brevet, la division d'opposition ne voit aucune raison de procéder différemment pour ce qui concerne l'article 53a) ou la règle 23quinquies, lettre d CBE. En outre, cette conclusion est corroborée par le texte de la règle 23quinquies, lettre d CBE, dont les termes "de nature à provoquer" font allusion à un événement futur et contiennent un élément de probabilité. Si l'appréciation avait dû être effectuée à une date ultérieure, le législateur n'aurait pas eu besoin d'introduire cet élément de probabilité.

En ce qui concerne la souffrance, la division d'opposition convient avec toutes les parties à la procédure qu'il

daß die Versuchstiere – völlig unabhängig vom Beurteilungszeitpunkt – leiden, sobald sie Tumore entwickeln.

Was den wesentlichen medizinischen Nutzen betrifft, der – wie oben ausgeführt – zum wirksamen Datum der Patentanmeldung zu ermitteln ist, so muß die Beurteilung von einer Wahrscheinlichkeitsvermutung ausgehen und spätere Erkenntnisse darüber, wie sich die Verwertung der Erfindung tatsächlich auswirkt, unberücksichtigt lassen. Die entscheidende Frage ist, ob der Erfinder am wirksamen Datum guten Glaubens davon ausgehen durfte, daß seine Erfindung einen wesentlichen medizinischen Nutzen haben wird. Für die Zwecke der Regel 23d d) EPÜ ist also abzuwägen zwischen der – außer Frage stehenden – Wahrscheinlichkeit, daß die Versuchstiere leiden, und der Annahme eines wesentlichen medizinischen Nutzens, von dem der Erfinder am wirksamen Datum des Patents guten Glaubens ausging.

Im vorliegenden Fall läßt sich nicht abstreiten, daß die erfindungsgemäßen Tiere einem guten Zweck dienen sollten, nämlich der Erzielung von Fortschritten in der Krebsforschung. In Anbetracht des neuen Ansatzes, mit dem der Erfinder damals an die Aufgabe heranging, Krebstests für die medizinische Forschung zu entwickeln, durfte er am wirksamen Datum guten Glaubens von einem wesentlichen medizinischen Nutzen ausgehen. Regel 23d d) EPÜ steht somit der Patentierbarkeit derjenigen beanspruchten Tiere nicht entgegen, die, wie oben dargelegt, nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 a) EPÜ fallen (siehe Nr. 9.4).

10. Die obige Schlußfolgerung läßt sich dahingehend zusammenfassen, daß auf Tiere als solche und auf Verfahren zu ihrer Erzeugung gerichtete Ansprüche nach Artikel 53 a) EPÜ insoweit zulässig sind, als zumindest repräsentative Kategorien der beanspruchten Tiere das Kriterium erfüllen, daß sie Versuchstiere im Sinne der in den EPÜ-Vertragsstaaten geltenden Gesetze sind. Die auf nicht-menschliche Säuger gerichteten Ansprüche des Hauptantrags erfüllen dieses Erfordernis nicht, da unter diese Ansprüche auch zahlreiche Tierkategorien fallen, die das Kriterium des Versuchstiers nicht erfüllen. Diese Ansprüche sind daher nach Artikel 53 a) EPÜ nicht gewährbar.

– independent of the assessment date – once the test animals develop tumours.

Concerning the substantial medical benefit, since, as it was found above, it is to be assessed at the effective date of the patent, it follows that this assessment must be made with an element of probability and without taking into account later evidence as to the actual outcome of the exploitation. The decisive question is whether at the effective date the inventor had bona fide reasons to believe that his invention would have a substantial medical benefit. Thus, for the purposes of Rule 23d(d) EPC, the – undisputed – likelihood for suffering of the test animals is to be balanced against the bona fide belief of the inventor in a substantial medical benefit at the effective date of the patent.

In the present case, it cannot be denied that the animals of the invention were made for a good cause, namely progress in cancer research. In view of the new approach the inventor took vis-à-vis the problem of medical cancer testing at the time, there were bona fide reasons at the effective date to expect a substantial medical benefit. Rule 23d(d) EPC is therefore no bar to patentability of those animals covered by the patent which were found to be allowable under Article 53(a) EPC above (item 9.4).

10. The conclusion reached above can be summarised in that claims to animals as such and to processes for making them are allowable under Article 53(a) EPC to the extent that at least representative categories of the animals claimed fulfil the criteria of being test animals in accordance with laws in the member states of the EPC. The claims of the main request which are directed to non-human mammalian animals do not fulfil this condition because many categories of animals are covered by these claims not falling under the provision of being test animals. These claims are therefore not allowable under Article 53(a) EPC.

y a souffrance, indépendamment de la date à laquelle cette appréciation est effectuée, dès que les animaux d'expérimentation présentent des tumeurs.

Quant à l'utilité médicale substantielle de l'invention, il y a lieu de l'apprécier avec un élément de probabilité et sans prendre en considération les preuves ultérieures sur le résultat réel de la mise en oeuvre de l'invention puisque cette appréciation doit être effectuée à la date de dépôt du brevet, ainsi qu'il a été constaté plus haut. A cet égard, il importe de savoir si, à la date de dépôt, l'inventeur avait de bonne foi tout lieu de croire que son invention apporterait un bénéfice médical substantiel. Par conséquent, aux fins de la règle 23quinquies, lettre d CBE, il convient de peser, d'une part, la probabilité – incontestée – que les animaux d'expérimentation endureront des souffrances et, d'autre part, le fait que, à la date de dépôt de la demande, l'inventeur croyait de bonne foi en l'utilité médicale substantielle de l'invention.

En l'espèce, on ne saurait nier que les animaux selon l'invention ont été créés pour une bonne cause, à savoir la progression de la recherche sur le cancer. Compte tenu de la nouvelle approche que l'inventeur a adoptée vis-à-vis du problème des essais en cancérologie, il avait de bonne foi tout lieu de croire, à la date de dépôt, que son invention apporterait un bénéfice médical substantiel. En conséquence, la règle 23quinquies, lettre d CBE ne s'oppose pas à la brevetabilité des animaux revendiqués qui ont déjà été considérés comme brevetables au regard de l'article 53a) CBE (cf. point 9.4 supra).

10. Pour résumer, on peut donc conclure que les revendications ayant pour objet des animaux en tant que tels et les méthodes d'obtention desdits animaux sont admissibles au regard de l'article 53a) CBE dans la mesure où au moins les catégories représentatives des animaux revendiqués remplissent les critères auxquels doivent répondre les animaux d'expérimentation en vertu de la législation nationale des Etats parties à la CBE. Les revendications selon la requête principale, qui portent sur des mammifères autres que l'être humain, ne remplissent pas cette condition, car elles couvrent de nombreuses catégories d'animaux qui ne sont pas des animaux d'expérimentation. Ces revendications ne sont donc pas admissibles au regard de l'article 53a) CBE.

*Hilfsanträge*

11. Die Hilfsanträge 2, 2A, 3 und 3A enthalten in der Definition der Tiere die scheinbare Beschränkung "zu (Versuchs- und) Testzwecken bestimmte Tiere". Die Einspruchsabteilung ist der Auffassung, daß diese Formulierung, wenn man die üblichen Grundsätze der Anspruchsauslegung heranzieht (siehe Richtlinien C-III, 4.8), die Anspruchsbreite nicht beschränkt. Ein Erzeugnisanspruch für einen Stoff im Sinne des Patentrechts läßt sich normalerweise nicht durch die Angabe seines Verwendungszwecks einschränken. Gleiches gilt auch für Verfahrensansprüche, deren Schutzzumfang sich durch Verfahrensmerkmale und die Definition der Erzeugnisse bestimmt, die bei Zugrundelegung der Verfahrensparameter herstellbar sind. Die Hilfsanträge sind also aus denselben Gründen wie der Hauptantrag nach Artikel 53 a) EPÜ abzulehnen.

12. Der Hilfsantrag 4 bezieht sich nicht wie der Hauptantrag auf nichtmenschliche Säuger, sondern auf Nager. Er ist weder nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ noch nach Artikel 84 EPÜ zu beanstanden. Aus den bereits erörterten Gründen erfüllt er darüber hinaus die Erfordernisse der Artikel 52, 53 b), 54, 56, 57 und 83 EPÜ.

Nager umfassen repräsentative Tierarten, die in zulässigen Tierversuchen verwendbar sind. Die Einspruchsabteilung ist der Ansicht, daß bei der Beurteilung der guten Sitten nach Artikel 53 a) EPÜ eine klare Trennung zwischen "zulässig" und "unzulässig" im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres möglich und auch nicht unbedingt nötig ist. Entscheidend ist, daß repräsentative Kategorien der beanspruchten, zu Versuchszwecken bestimmten Tiere zulässig sind; dabei kann hingenommen werden, daß durch den generischen Begriff ungewollt auch Gegenstände beansprucht werden, die nach Artikel 53 a) EPÜ nicht patentierbar sind, denn die Verwertung der Erfindung in bezug auf diese Gegenstände wäre ohnehin legal nicht möglich. Dem Argument der Einsprechenden, daß der Schutzzumfang der Ansprüche auf Mäuse beschränkt werden sollte, kann sich die Einspruchsabteilung nicht anschließen, weil dadurch auch Tierkategorien vom Patentschutz

*Auxiliary requests*

11. The auxiliary requests 2, 2A, 3 and 3A contain the alleged limitation with respect to the definition of animals "said animal being for (experimental or) testing purposes". The Opposition Division considers that this wording does not limit the claim scope when applying the usual standards of claim interpretation, see Guidelines C-III, 4.8. A product claim to a substance in terms of patent law is normally not limited by indicating its use. This also applies to process claims the scope of which is determined by process features and the definition of the obtained products obtainable by applying the process parameters. Thus, these auxiliary requests must fail for the same reasons as the main request under Article 53(a) EPC.

12. Auxiliary request 4 is directed to rodents instead of non-human mammalian animals in the main request. The auxiliary request is not objectionable under Articles 123(2) and (3) EPC nor is it under Article 84 EPC. For the reasons already discussed, it also complies with the requirements of Articles 52, 53(b), 54, 56, 57 and 83 EPC.

Rodents comprise representative animal species useful for allowable animal testing. The Opposition Division considers that in the assessment of morality under Article 53(a) EPC the exact delimitation between "allowable" and "non-allowable" in the present case is not easily possible and also not absolutely necessary. Important is that representative categories of the claimed animals to be used in testing are allowable, accidental generically claimed non-allowable subject-matter under Article 53(a) EPC can be tolerated, the exploitation of the invention with regard to this subject-matter would not be legally possible anyway. The Opponents' argument that the scope of the claims should be limited to mice cannot be followed because this would exclude from protection categories of animals which are acceptable as test animals in the sense of Directive 86/609/EEC, supra. Thus, it is considered that Article 53(a) EPC does not prohibit the patenting of

*Requêtes subsidiaires*

11. Les requêtes subsidiaires 2, 2A et 3A contiennent la prétendue limitation apportée à la définition des animaux, selon laquelle ledit animal est "destiné à des fins (d'expérimentation ou) d'essais". La division d'opposition estime que lorsque l'on applique les normes habituelles d'interprétation des revendications (cf. Directives C-III, 4.8), cette formulation ne limite pas la portée de la revendication. Ainsi, en droit des brevets, une revendication de produit portant sur une substance n'est normalement pas limitée par l'indication de son utilisation. Il en va de même pour les revendications de procédés dont la portée est déterminée par les caractéristiques du procédé et la définition des produits obtenus en appliquant les paramètres du procédé. Il convient donc de rejeter ces requêtes subsidiaires au titre de l'article 53a) CBE pour les mêmes raisons que la requête principale.

12. A la différence de la requête principale, qui porte sur des mammifères autres que l'être humain, la quatrième requête subsidiaire a pour objet des rongeurs. Cette requête n'appelle aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) CBE et de l'article 84 CBE. Pour les raisons exposées plus haut, elle satisfait également aux exigences des articles 52, 53b), 54, 56, 57 et 83 CBE.

Les rongeurs comprennent des espèces représentatives qui sont utiles aux fins des essais autorisés chez l'animal. La division d'opposition considère que pour apprécier le critère des bonnes moeurs prévu à l'article 53a) CBE, il n'est ni aisé ni absolument nécessaire, en l'espèce, d'opérer une distinction exacte entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Ce qui importe c'est que des catégories représentatives des animaux revendiqués à utiliser à des fins expérimentales soient autorisées à cet effet. Un objet non admissible au regard de l'article 53b) CBE qui est revendiqué fortuitement en termes généraux peut être toléré car la mise en oeuvre de l'invention portant sur cet objet ne serait de toute façon pas autorisée par la loi. On ne saurait par ailleurs se ranger à l'argument des opposants selon lequel la portée des revendications devrait être limitée aux souris, car cela exclurait de la protection des catégories d'animaux qui peuvent être utilisés en tant

ausgeschlossen würden, die als Versuchstiere im Sinne der Richtlinie 86/609/EWG (siehe oben) in Frage kommen. Sie ist daher der Auffassung, daß Artikel 53 a) EPÜ die Patentierung dieser Erfindung nicht verbietet, sofern die Ansprüche auf Nager beschränkt werden. Somit kann dem vierten Hilfsantrag stattgegeben werden.

#### Sonstige Anträge

13. **E1, E8, E10 – E15** und der Patentinhaber beantragten, daß die Kosten nach Artikel 104 EPÜ aus zentralen Mitteln des EPA bestritten werden sollten. Den Antrag stützten sie darauf, daß die zweite von der Einspruchsabteilung einberufene mündliche Verhandlung nicht erforderlich gewesen wäre, wenn gleich eine Entscheidung getroffen worden wäre. Diese Anträge werden abgelehnt, da Artikel 104 EPÜ eine solche Kostenübernahme nicht vorsieht. Es geht darin lediglich um eine Verteilung der Verfahrenskosten auf die Beteiligten.

14. Der Antrag einiger Einsprechender, die gesamte "Abteilung" wegen Befangenheit abzulehnen, wurde in der ersten mündlichen Verhandlung 1995 ebenfalls zurückgewiesen.

Die Einspruchsabteilung war während des Verfahrens stets bemüht, eine mit dem EPÜ vereinbare Lösung zu finden. Der bloße **Eindruck** der Voreingenommenheit, den die Einsprechenden in manchen Verfahrensabschnitten gehabt haben mögen, rechtfertigt nicht den Austausch der kompletten Einspruchsabteilung samt der damit verbundenen Konsequenzen, wie z. B. der Neueröffnung des gesamten Verfahrens.

#### Entscheidungsformel

Die Einspruchsabteilung entscheidet daher, daß das Patent in der im Einspruchsverfahren mit dem vierten Hilfsantrag vorgelegten geänderten Fassung die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens erfüllt. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge 2, 2A, 3 und 3A werden nach Artikel 53 a) EPÜ zurückgewiesen.

this invention when the claims are limited to rodents. The 4th auxiliary request is therefore allowable.

#### Other requests

13. **O1, O8, O10–15** and the Proprietor requested an award of costs under Article 104 EPC out of central funds of the EPO. The request was based on the fact that the Opposition Division summoned to second oral proceedings which would not have been necessary had a decision been taken right away. The requests are refused because Article 104 EPC does not provide for such an award. It provides only for a different apportionment of costs between the parties.

14. Opponents' request that the entire "board" be dismissed on the grounds of partiality was rejected as an abuse at the first oral proceedings in 1995.

The Opposition Division endeavoured throughout the proceedings to find a solution in agreement with the EPC. A mere **impression** of partiality the Opponents might have had at certain stages of the proceedings cannot justify the replacement of the whole Opposition Division with all its necessary consequences, such as the need for re-opening the whole procedure.

#### Decision

The Opposition Division therefore decides that the patent as amended during the opposition proceedings by introducing auxiliary request 4 is found to meet the requirements of the European Patent Convention. The main request and auxiliary requests 2, 2A, 3 and 3A are rejected under Article 53(a) EPC.

qu'animaux d'expérimentation au sens de la directive 86/609/CE (supra). En conséquence, la division d'opposition estime que l'article 53a) CBE ne s'oppose pas à la délivrance d'un brevet pour la présente invention, dès lors que les revendications sont limitées aux rongeurs. La quatrième requête subsidiaire est donc admissible.

#### Autres requêtes

13. Les opposants **O1, O8, O10 à O15** ainsi que le titulaire du brevet ont présenté une requête en remboursement des frais par l'OEB au titre de l'article 104 CBE, au motif que la division d'opposition les a convoqués à une deuxième procédure orale qui n'aurait pas été nécessaire si une décision avait été rendue immédiatement. L'article 104 CBE ne prévoyant pas un tel remboursement, mais uniquement une répartition différente des frais entre les parties, ces requêtes sont rejetées.

14. La requête des opposants tendant à récuser l'ensemble de l'instance pour des raisons de partialité a été rejetée comme abusive à la première procédure orale qui a eu lieu en 1995.

La division d'opposition s'est efforcée tout au long de la procédure de parvenir à une solution conforme à la CBE. Le fait que les opposants aient pu avoir une simple **impression** de partialité à certains stades de la procédure ne saurait justifier le remplacement de l'ensemble de la division d'opposition, avec toutes les conséquences que cela entraînerait, telles que la nécessité de rouvrir toute la procédure.

#### Décision

La division d'opposition estime en conséquence que le brevet tel que modifié au cours de la procédure d'opposition par l'introduction de la requête subsidiaire 4 remplit les conditions de la Convention sur le brevet européen. La requête principale ainsi que les requêtes 2, 2A, 3 et 3A sont rejetées au titre de l'article 53a) CBE.



  
**MITTEILUNG DES EURO-  
PÄISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen Patentamts  
vom 5. September 2003 über  
die Erstreckung von Fristen**

Am Montag, den 1. September 2003, war der ankommende Fax- (und Telefon)verkehr zum Europäischen Patentamt in München weitgehend unterbrochen. Fristen, die an diesem Tag abgelaufen sind, erstrecken sich nach Regel 85(1) EPÜ auf den 2. September 2003.

---

  
**INFORMATION FROM THE  
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice from the President  
of the European Patent Office  
dated 5 September 2003  
concerning the extension  
of time limits**

On Monday, 1 September 2003, the incoming fax (and telephone) lines to the European Patent Office in Munich were largely out of order. Time limits which expired on that day are extended under Rule 85(1) EPC to 2 September 2003.

---

  
**COMMUNICATIONS DE  
L'OFFICE EUROPEEN DES  
BREVETS****Communiqué du Président de  
l'Office européen des brevets,  
en date du 5 septembre 2003,  
relatif à la prorogation de  
délais**

Le flot des appels téléphoniques entrants et des télécopies arrivant à l'Office européen des brevets (Munich) a été largement interrompu le lundi 1<sup>er</sup> septembre 2003. En application de la règle 85(1) CBE, les délais ayant expiré ce jour-là sont prorogés jusqu'au 2 septembre 2003.

---

### Mitteilung vom 1. Oktober 2002 zur Einstellung des EP-EASY-Projekts – Erinnerung\*

1. Mit der vom EPA entwickelten EP-EASY-Software können Anmelder seit dem Jahr 1997 europäische Patentanmeldungen in elektronischer Form erstellen und auf Diskette einreichen<sup>1</sup>. Die Möglichkeit der Einreichung per Diskette stellte einen Zwischenschritt auf dem Weg zur Online-Einreichung europäischer Patentanmeldungen dar. Durch Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. Dezember 2000 über die elektronische Einreichung von europäischen Patentanmeldungen und anderen Unterlagen<sup>2</sup> wurde die Online-Einreichung europäischer Patentanmeldungen mit der **epoline**<sup>®</sup>-Software zugelassen.

2. Für die nach Artikel 1 dieses Beschlusses eingereichten europäischen Patentanmeldungen sind keine Papierunterlagen zur Bestätigung nachzureichen (Art. 10 (1) Beschluß des Präsidenten des EPA vom 7.12.2000). Die damit einhergehende Vereinfachung im Verfahrensablauf für die Anmelder wie auch für das Europäische Patentamt veranlaßt das Amt, das EP-EASY-Projekt zum Ende dieses Jahres einzustellen.

### Notice dated 1 October 2002 concerning the discontinuation of the EP-EASY project – Reminder\*

1. Since 1997, applicants have been able to use the EP-EASY software developed by the EPO to prepare European patent applications in electronic form and to file them on diskette<sup>1</sup>. The possibility of filing by diskette was seen as an intermediate step in the process leading to the online filing of European patent applications. The online filing of European patent applications using the **epoline**<sup>®</sup> software was introduced by Decision of the President of the European Patent Office dated 7 December 2000 on the electronic filing of European patent applications and subsequent documents<sup>2</sup>.

2. No confirmation on paper is required for European patent applications filed under Article 1 of this Decision (Article 10(1) of the Decision of the President of the EPO dated 7 December 2000). As a result of the ensuing simplification of the procedure for applicants and the EPO alike, the Office has decided to discontinue the EP-EASY project with effect from the end of the year.

### Communiqué en date du 1<sup>er</sup> octobre 2002 relatif à l'arrêt du projet EP-EASY – Rappel\*

1. Le logiciel EP-EASY développé par l'Office européen des brevets permet aux demandeurs, depuis 1997, d'établir des demandes de brevet européen sous forme électronique, et de les déposer sur disquette<sup>1</sup>. Le dépôt sur disquette représentait une étape vers le dépôt en ligne des demandes de brevet européen. Par décision du Président de l'Office européen des brevets du 7 décembre 2000, relative au dépôt électronique de demandes de brevet européen et de documents produits ultérieurement<sup>2</sup>, le dépôt des demandes de brevet européen en ligne, au moyen du logiciel **epoline**<sup>®</sup>, a été autorisé.

2. Pour les demandes de brevet européen déposées conformément à l'article premier de cette décision, il n'est pas exigé de confirmation sur papier (art. 10 (1) de la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 7 décembre 2000). La simplification de la procédure qui s'ensuit pour les demandeurs et pour l'Office européen des brevets amène ce dernier à mettre un terme au projet EP-EASY à la fin de cette année.

\* ABI. EPA 2002, 515.

<sup>1</sup> ABI. EPA 1997, 377.

<sup>2</sup> Beilage zum ABI. EPA Nr. 4/2001.

\* OJ EPO 2002, 515.

<sup>1</sup> OJ EPO 1997, 377.

<sup>2</sup> Supplement to Official Journal No. 4/2001.

\* JO OEB 2002, 515.

<sup>1</sup> JO OEB 1997, 377.

<sup>2</sup> Supplément au JO OEB 4/2001.

3. Ab 1.1.2003 werden mit der EP-EASY-Software erstellte europäische Patentanmeldungen nicht mehr entgegengenommen. Die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Juli 1997 (ABl. EPA 1997, 377) wird aufgehoben. Damit können europäische Patentanmeldungen, die mit Hilfe der EP-EASY-Software erstellt worden sind, auch nicht mehr gemäß Artikel 75 (1) b) EPÜ bei den nachstehend genannten Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz eingereicht werden:

Belgien: Office de la propriété intellectuelle  
 Finnland: Patentti- ja rekisterihallitus  
 Frankreich: Institut national de la propriété industrielle  
 Schweden: Patent- och registreringsverket  
 Schweiz: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
 Vereinigtes Königreich: Patent Office

4. Internationale und nationale Anmeldungen können weiterhin mit der entsprechenden EASY-Software (z. B. PCT-EASY) erstellt und eingereicht werden, soweit es das Internationale Büro oder das jeweilige nationale Amt erlaubt.

5. Anmelder oder Vertreter, die europäische Patentanmeldungen mit Hilfe der vom EPA herausgegebenen **epoline**<sup>®</sup>-Software in elektronischer Form einreichen möchten, erhalten die Software kostenlos. Sie werden gebeten, sich beim EPA an folgende Stelle zu wenden:

**epoline**<sup>®</sup>-Kundendienst  
 Tel.: +31 70 3404500  
 E-Mail: [epoline@epo.org](mailto:epoline@epo.org)  
[www.epoline.org](http://www.epoline.org)

3. As of 1 January 2003 European patent applications prepared using the EP-EASY software will therefore no longer be accepted. The notice from the President of the European Patent Office dated 22 July 1997 (OJ EPO 1997, 377) will be cancelled. As a result, it will also no longer be possible to file European patent applications prepared using the EP-EASY software under Article 75(1)(b) EPC with the following central industrial property offices:

Belgium: Office de la propriété intellectuelle  
 Finland: Patentti- ja rekisterihallitus  
 France: Institut national de la propriété industrielle  
 Sweden: Patent- och registreringsverket  
 Switzerland: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
 United Kingdom: Patent Office

4. Applicants and representatives may continue to prepare and file national and international applications using the relevant EASY software (eg PCT-EASY) where the International Bureau or the national office concerned so permit.

5. Applicants and representatives wishing to file European patent applications in electronic form using the **epoline**<sup>®</sup> software issued by the EPO may obtain the software free of charge from:

**epoline**<sup>®</sup> Customer Services  
 Tel.: +31 70 3404500  
 e-mail: [epoline@epo.org](mailto:epoline@epo.org)  
[www.epoline.org](http://www.epoline.org)

3. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2003, les demandes de brevet européen établies à l'aide du logiciel EP-EASY ne seront plus acceptées. Le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 22 juillet 1997 (JO OEB 1997, 377) est annulé. Par conséquent, les demandes de brevet européen établies à l'aide du logiciel EP-EASY ne peuvent plus non plus être déposées au titre de l'article 75(1)(b) CBE auprès des services centraux de la propriété industrielle mentionnés ci-dessous :

Belgique : Office de la propriété intellectuelle  
 Finlande : Patentti- ja rekisterihallitus  
 France : Institut national de la propriété industrielle  
 Suède : Patent- och registreringsverket  
 Suisse : Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
 Royaume-Uni : Patent Office

4. Les demandes internationales et nationales peuvent toujours être établies et déposées au moyen du logiciel EASY approprié (p. ex. PCT-EASY), pour autant que le bureau international ou l'office national concerné l'autorise.

5. Les demandeurs ou mandataires qui souhaitent déposer des demandes de brevet européen sous forme électronique, à l'aide du logiciel **epoline**<sup>®</sup> de l'Office européen des brevets, recevront ce logiciel gratuitement. Pour ce faire, il leur est demandé de s'adresser au service suivant de l'Office européen des brevets :

Service clientèle **epoline**<sup>®</sup>  
 Tél. : +31 70 3404500  
 Mél : [epoline7@epo.org](mailto:epoline7@epo.org)  
[www.epoline.org](http://www.epoline.org)

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. August 2003 über Disclaimer**

In den Entscheidungen T 507/99 (ABI. EPA 2003, 225) und T 451/99 (ABI. EPA 2003, 334) legten die Technischen Beschwerdekammern 3.3.5 bzw. 3.3.4 der Großen Beschwerdekammer Fragen hinsichtlich der Zulässigkeit von Disclaimern vor, die nicht von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind. Die Verfahren sind unter den Aktenzeichen G 1/03 und G 2/03 anhängig.

Bis die Große Beschwerdekammer in den beiden Sachen entschieden hat, werden in Übereinstimmung mit T 166/84 (ABI. EPA 1984, 489) alle Verfahren vor der ersten Instanz des EPA (Prüfungs- und Einspruchsabteilungen), bei denen die Entscheidung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt, ausgesetzt.

**Notice from the European Patent Office dated 1 August 2003 concerning disclaimers**

In T 507/99 (OJ EPO 2003, 225) and T 451/99 (OJ EPO 2003, 334), Technical Boards of Appeal 3.3.5 and 3.3.4 respectively referred questions to the Enlarged Board of Appeal relating to the allowability of disclaimers not supported by the application as filed. The cases are pending under ref. Nos. G 1/03 and G 2/03.

Until the Enlarged Board of Appeal has decided in these two cases and in accordance with T 166/84 (OJ EPO 1984, 489), all proceedings before the EPO first-instance departments (examination and opposition divisions), where the decision depends entirely on the outcome of the proceedings before the Enlarged Board, will be suspended.

**Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> août 2003, relatif aux disclaimers**

Dans les décisions T 507/99 (JO OEB 2003, 225) et T 451/99 (JO OEB 2003, 334), les Chambres de recours technique 3.3.5 et 3.3.4 ont respectivement soumis à la Grande Chambre de recours des questions relatives à l'admissibilité de disclaimers dépourvus de fondement dans la demande telle que déposée. Les affaires sont en instance sous les numéros G 1/03 et G 2/03.

En attendant que la Grande Chambre de recours ait statué dans ces deux affaires, et conformément à la décision T 166/84 (JO OEB 1984, 489), toutes les procédures devant les organes de première instance de l'OEB (divisions d'examen et d'opposition) sont suspendues dans les cas où la décision de l'organe de première instance dépend entièrement de l'issue de la procédure devant la Grande Chambre de recours.

---

**Mitteilung vom 1. Oktober 2003 über den vorgezogenen Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase**

Mit Inkrafttreten der Änderung von Regel 107 (1) EPÜ am 2. Januar 2002<sup>1</sup> (Einheitsfrist von 31 Monaten für den Eintritt in die europäische Phase) hat das Europäische Patentamt bekanntgemacht, daß ein ausdrücklicher Antrag auf Aufnahme der Bearbeitung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 23 (2) PCT als gestellt gilt, wenn der Anmelder bereits vor Ablauf der früher geltenden Frist von 21 Monaten alle Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase vollständig erfüllt hat (Mitteilung vom 1. Dezember 2001, ABI. EPA 2001, 586, Nr. 5).

Diese Bekanntmachung wird mit Wirkung vom 31. Oktober 2003 aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt nimmt das Europäische Patentamt die Bearbeitung einer internationalen Anmeldung nur dann vor Ablauf der Frist von 31 Monaten auf, wenn der Anmelder tatsächlich einen ausdrücklichen Antrag nach Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT gestellt hat.

<sup>1</sup> ABI. EPA 2001, 373 f.

---

**Notice dated 1 October 2003 concerning early entry into the European phase of an international application**

With the entry into force of the amendment of Rule 107(1) EPC on 2 January 2002<sup>1</sup> (uniform time limit of 31 months for entry into the European phase), the European Patent Office announced that, if the applicant has fully satisfied all the requirements for European phase entry before expiry of the old 21-month time limit, he is deemed to have made an express request to begin processing of the international application under Article 23(2) PCT (Notice dated 1 December 2001, OJ EPO 2001, 586, Nr. 5).

This announcement is withdrawn with effect from 31 October 2003. As from this date, the European Patent Office will not begin processing of an international application prior to expiry of the 31-month time limit, unless the applicant has actually filed an express request under Article 23(2) or 40(2) PCT.

<sup>1</sup> OJ EPO 2001, 373 ff.

---

**Communiqué en date du 1<sup>er</sup> octobre 2003 relatif à l'entrée anticipée d'une demande internationale dans la phase européenne**

Avec l'entrée en vigueur le 2 janvier 2002 de la modification de la règle 107(1) CBE<sup>1</sup> (délai unique de trente et un mois pour l'entrée dans la phase européenne), l'Office européen des brevets a fait savoir que si le demandeur a rempli toutes les conditions requises pour l'entrée dans la phase européenne avant l'expiration de l'ancien délai de vingt et un mois, il est réputé avoir présenté une requête expresse tendant à ce que l'OEB traite la demande internationale conformément à l'article 23(2) PCT (communiqué en date du 1<sup>er</sup> décembre 2001, JO OEB 2001, 586, point 5).

Cet avis est retiré avec effet au 31 octobre 2003. A partir de cette date, l'Office européen des brevets ne traitera aucune demande internationale avant l'expiration du délai de trente et un mois, sauf si le demandeur a effectivement présenté une requête expresse conformément à l'article 23(2) ou 40(2) PCT.

<sup>1</sup> JO OEB 2001, 373 s.

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Prüfungsergebnisse**

Die vom 26. bis 28. März 2003 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ADAMS, Steffen  
 ALLGAYER, Ulla B.  
 AMELINE, Jean-Paul B. C.  
 ARLT, Klaus  
 ARTH, Hans-Lothar  
 ASMUSSEN, Arnold  
 AVENHAUS, Beate  
 BACHINGER-FUCHS, Eva-Maria  
 BARBIER, Denis R.  
 BEKKERS, Joost  
 BENEZETH, Philippe  
 BERTOCCHI, Claudia  
 BILLMANN, Frank  
 BLUM, Joachim  
 BÖCKHORST, Markus  
 BÖHM, Thomas  
 BOHNER AUER, Tanja V.  
 BOITTIAUX, Vincent  
 BOMHARD, Andreas  
 BOOTSMA, Jan P. C.  
 BOßMEYER, Jörg P.  
 BOXALL, Sarah  
 BRADFORD, Victoria S.  
 BRADLEY, Adrian  
 BRAS, Pieter  
 BRONOLD, Harald  
 BRÖTZ, Helmut  
 BRUNEL, Jean-Marc P. D.  
 BRUNNER, Pirmin  
 BUCHETMANN, Dominik  
 BUFTON, Karen A. J.  
 BULLETT, Rachel M.  
 BUSS, Fritz G.  
 CAMPBELL, Anne E.  
 CAPALDI, Michael J.  
 CASES THOMAS, Raphael I.  
 CASSAGNE, Philippe M. J.  
 CHABASSEUR, Vincent R.  
 CHAPEROT, Ivan G. A.  
 CHAUTARD, Cécile  
 CLEGG, Richard I.  
 COLOMBO, Michel  
 COMOGLIO, Elena  
 CONNORS, Martin L.  
 COOKE, Tracey  
 COX, Jennifer J.  
 CREASE, Devanand J.

**REPRESENTATION****European qualifying examination****Examination Board for the European qualifying examination****Examination results**

In accordance with Article 17(1) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE), the following candidates were successful in the European qualifying examination which took place from 26 to 28 March 2003:

DAHLHEIMER, Berit  
 DALLIMORE, Geoffrey R.  
 DE COLLE, Piergiacomo  
 DE HOOG, Johannes H.  
 DE LANG, Robbert J.  
 DECOBERT, Jean-Pascal  
 DELORME, Nicolas  
 DEMPSTER, Robert C.  
 DESOMER, Jan G. M.  
 DIETZE, Ingo  
 DISSER, Stephan  
 DITTMER, Thomas  
 DQRER, Birgit  
 DÖRFLER, Thomas  
 DOTTRIDGE, Cass A. C.  
 DREYHSIG, Jörg  
 DUFRESNE, Thierry  
 DUNN, Paul E.  
 DURVILLE, Guillaume E. L.  
 DUSCHEK, Horst J.  
 DYLMER, Henrik  
 EDER, Michael  
 EDLUND, Fabian  
 EINERHAND, Markus P. W.  
 EKKEL, Ronald  
 ELEVELD, Koop J.  
 ELLIS, Michael J.  
 ENGELHARD, Markus  
 ERBE, Claudia  
 ESCHBACH, Arnold  
 FANZINI, Valeriano  
 FAUSS-BERGHUS, Waltraud  
 FENNELL, Gareth C.  
 FINKELE, Rolf  
 FLESSELLES, Bruno F. G.  
 FORD, Hazel  
 FORREST, Graham R.  
 FÖRSTER, Susanne  
 FOWLER, Maria J.  
 FRITZ, Monica  
 FUCHS, Alexander  
 FÜCHSLE, Kathrin  
 FUNK, Alexander T.  
 FUOCHI, Riccardo  
 GASSNER, Birgitta  
 GATEPIN, Philippe  
 GATTI, Enrico

**REPRESENTATION****Examen européen de qualification****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Résultats d'examen**

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 26 au 28 mars 2003 :

GAUSS, Nikolai  
GERSTBERGER, Gisela  
GIBSON, Mark  
GODDARD, Christopher R.  
GOERTZ, Susanne  
GORSUCH, Sally A.  
GÖTZE, Stephen  
GRAEFE, Jörg  
GREENWOOD, Matthew D.  
GUNST, Wilfried E.D.  
GUNZELMANN, Rainer  
GUTSER, Ulrike T.  
HAAS, Katharina  
HABERMANN, Jan T.  
HACKEL, Stefanie  
HADJADJ, Laurent  
HAENEL, Etta  
HAKVOORT, Ansgar  
HALLY, Anna-Louise  
HARTIG, Michael  
HASELHORST, Reta C.  
HAUSFELD, Norbert  
HEDARCHET, Stéphane A.  
HEIDRICH, Frank  
HEINZELMANN, Ingo  
HENCKELL, Carsten  
HENNING, Martin  
HICKS, Paul E.  
HJALMARSSON, Magnus A.  
HOESLE, Markus J.  
HOFFMANN, Cornelia M.  
HOHGARDT, Martin  
HOLMES, Matthew W.  
HOLT, Daniel R.  
HOPKIN, Tobias J. B.  
HOWSON, Richard G. B.  
HUMMEL, Hermann  
ISFORT, Olaf  
JAKOBSEN, Gert H.  
JAMET, Vincent  
JARDLE, Marie-Louise  
JELSCH, Emmanuel E.  
JONES, Ithel R.  
JONES, Nicholas A.  
KAYSER, Martin  
KERKMANN, Detlef  
KESCHMANN, Marc  
KETTERLE, Karl M.  
KHAIRALLAH, Murielle S.  
KILGER, Christian  
KLAIBER, Kilian  
KLEY, Hansjörg  
KNAUER, Joachim N.  
KOPF, Korbinian  
KÖPPEN, Manfred  
KRAENZMER, Martin  
KRETSCHMER, Thomas  
KRONTHALER, Wolfgang N. K.  
KRÜGER, Anita  
KÜNG, Peter  
LACHMAIR, Patrik H.  
LAMBERG, Samu P.  
LANGELS, Anja  
LASCA, Sergio  
LATZEL, Klaus  
LAWSON, Alison C.  
LE DANTEC, Claude  
LECKEL, Ulf  
LEEUWANGH, Martin P.  
LEMOYNE, Claire J.  
LEPPARD, Andrew J.  
LETTENBERGER, Michael  
L'HUILLIER, Florent C.  
LINCOLN, Matthew  
LINSMEIER, Josef  
LUSINCHI, Laurent P.  
LUTZE, Oliver  
MABEY, Katherine F.  
MAN, Jocelyn  
MARIETTI, Andrea  
MARSHALL, Caroline  
MASON, Katie L.  
MATTSSON, Niklas  
MAUPILIER, Didier  
MCCANN, Heather  
MCLEAN, Craig S.  
MEEKEL, Arthur A. P.  
MENGES, Christian A.  
MERGEL, Volker  
METZGER, Martin R.  
MEYER, Gerald  
MEYER, Jochen  
MILLBURN, Julie E.  
MISSET, Onno  
MIX, Monika  
MONTEVECCHI, Emma  
MORAN, Paula  
MOREL-PECHEUX, Muriel  
MORPETH, Fraser F.  
MROSS, Stefan P. M.  
MÜLLER, Cornelia  
MÜLLER, Jochen  
MÜLLER, Torsten-Peter  
NARCISI, Antonio  
NESTLER, Jan H.  
NETTINGER, Manuela G.  
NEUERBURG, Gerhard  
NIELSEN, Camilla R.  
NIELSEN, Kim G.  
NILSSON, Karin N.  
NORBERG, Charlotte  
NØRGAARD, Jens V.  
NOWAK, Alexander  
NÜSSE, Stephan  
OBERDORFER, Jürgen  
OBRECHT, Gauthier R. V.  
OCVIRK, Philippe  
OLSSON, Carl H. S.  
PANSEGRAU, Dirk  
PANTANACCE, Rodolphe  
PAPA, Elisabetta  
PARZY, Benjamin A.  
PEACOCK, Rachel  
PEARSON, Sarah L.  
PECKMANN, Ralf  
PETERS, Arijit C.  
PETRI, Andreas  
PETZOLD, Silke  
PIERROU, Claes M.  
PILLEP, Bernhard M.  
POLETTI, Marco  
POL, Ronald M.  
PÖPPING, Barbara  
POULSEN, Niels J.  
POVEY, Alexander W. G.  
POWER, David  
PRIEUR, Patrick M. E.  
RAUKEMA, Age  
RAUSCHER, Steffen  
RAVIZZA, Claudio  
REEVE, Nicholas E.  
REINSTÄDLER, Diane  
REULE, Hanspeter  
RICHARDS, William J.  
ROBERT, Vincent  
ROBERTS, Michael A.

ROBINSON, Simon J.	SUOMINEN, Kaisa L.
ROCHE, Denis	SZELAGOWSKI, Helen
ROCHE, Dermot	SZYMANOWSKI, Carsten
ROSOLEN-DELARUE, Katell	TABELING, Marcella M. J.
ROSSEL, Markus	TAGLIAFICO, Giulia
RÖSSLER, Matthias	TARVENKORN, Oliver
SACCO, Marco	TILMANN, Max W.
SAILE, Thomas J.	TOMKINSON, Alexandra
SALISBURY, Clare R.	TROSSIN, Hans-Jürgen
SALUD, Carlos E.	VAN DER DONK, Henricus M.
SAND, Michael L.	VAN MELLE, Johannes C. C.
SARTENA, Christian	VAN ROOIJ, Michiel
SCHEELE, Friedrich	VANHEE-BROSSOLLET, Christine
SCHENK, Markus	VENITE-AUORE, Olessia
SCHIZ, Jochen	VERBERCKMOES, Filip G.
SCHMITT, Nicolas A. J.	VERCASSON-WINDAL, Gaelle I. M.
SCHMITZ, Georg	VIAENE, Ann
SCHNAPPAUF, Georg	VIGAND, Philippe
SCHNEIDER, Rudolf	VIKHOLM, Tommy
SCHNEIDER, Sandra	VITTORANGELI, Lucia
SCHNEITER, Sorin	VOGT, Alexander
SCHOBER, Mirko	VÖLGER, Silke B.
SCHÖN, Thilo	VÖLLMY, Lukas
SCHROEDER, Corinne	VON DEN STEINEN, Axel
SCHULTE, Jens M.	VON EICHEL-STREIBER, Caspar
SCHULTZ, Jörg	VON RENESSE, Dorothea
SCHULZ, Gerhard	WÄCHTER, Jochen
SCHULZE, Dirk	WAGNER, Jürgen
SCHÜTTE, Hartmut	WAGNER, Kilian
SCHWEIGER, Johannes	WAGNER, Kim
SENDROWSKI, Heiko	WALDER, Jeremy T.
SIEMUND, Volker	WALLER, Stephen
SIMCOX, Michael T.	WALTER, Philip
SJÖGREN, Stina	WARNER, James A.
SKAGERSTEN, Thomas	WATSON, Justine N. C.
SLICKERS, Dirk	WEISMANTEL, Lothar
SMITH, Stephen	WEISS, Christian
SNOEKS, Edwin	WERNER, Anne-Estelle
SOAMES, Candida J.	WESSLER, Holger W. H.
SÖDERHOLM, Sampsa P.	WHALEY, Christopher
SOMLO, Tommy	WHITING, Gary
SPRANGER, Stephan	WIEGELEBEN, Peter
STAVBOM, Ellen E.	WIESER, Stefan
STEGLICH, Gregor	WINBLAD, Paul
STEINMETZ, Martin	WRIGHT, Andrew J.
STORNEBEL, Kai	WÜSTEFELD, Regine M.
STUMM, Karin	WYTENBURG, Wilhelmus J.
STÜVEN, Ralf	ZIMMERMANN, Gilbert
SÜLING, Carsten	ZWICKER, Jörk

Die europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgenden Bewerbern bestanden worden:

Clarkson, Paul (1997)  
Lampe, Sigmar (2002)  
Shade, Matthew (2001)  
Torti, Carlo (2000)

In accordance with Article 17(2) REE, the following candidates were successful in the European qualifying examination:

Clarkson, Paul (1997)  
Lampe, Sigmar (2002)  
Shade, Matthew (2001)  
Torti, Carlo (2000)

En vertu de l'article 17(2) REE, les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification :

Clarkson, Paul (1997)  
Lampe, Sigmar (2002)  
Shade, Matthew (2001)  
Torti, Carlo (2000)



**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\***

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Barger, Erich (AT) - R. 102(2)a  
Patentanwälte  
Barger, Piso & Partner  
Mahlerstraße 9  
Postfach 96  
A-1015 Wien 1

Rieberer, Stefan (AT) - R. 102(1)  
VA TECH Patente GmbH  
Penzingerstraße 76  
A-1141 Wien

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Meyers, Liliane (BE)  
c/o Exsteen  
31, avenue H. Strauven  
B-1160 Bruxelles

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Decamps, Alain René François (BE)  
Glaverbel S.A.  
Intellectual Property Department  
Centre Recherche et Développement  
Rue de l'Aurore, 2  
B-6040 Jumet

Ostyn, Frans (BE)  
K.O.B. NV  
Pres. Kennedypark 31 c  
B-8500 Kortrijk

**BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Andreeva, Yuliyana Andreeva (BG)  
Compl. Trakia 5,  
bl.127, entr.7, ap.14  
BG-4023 Plovdiv

Antonov, Asparuch Mihaylov (BG)  
Compl. Mladost, bl.91, ap.78  
BG-1797 Sofia

Antonova, Antoaneta Hzeynova (BG)  
12, "Karnegi" Str., ap. 6  
BG-1142 Sofia

Borissov, Borislav Mihaylov (BG)  
"Bakston" Blvd., bl.7, entr. A,  
fl. 6, ap.12  
BG-1618 Sofia

Bruseva-Daneva, Anastasiya Ivanova (BG)  
Compl. Dianabad, bl.43,  
entr. J, fl.5, ap.106  
BG-1172 Sofia

Bumbaroff, Miroslav Draganov (BG)  
20, "Christo Botev" Blvd., ap. 5  
BG-1000 Sofia

Chervenkova, Mariana Todorova (BG)  
139, "Strandga" Str.  
BG-1233 Sofia

Christova, Mira Angelova (BG)  
Iskra Christova & Partners  
20, "Lyben Karavelov" Str.  
BG-1000 Sofia

\* 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

- Daraktshiew, Todor Dotschew (BG)  
Ofeibea Patent  
Busludsha Street 64  
P.O. Box 26  
BG-1463 Sofia
- Dimitrova, Krasimira Hristova (BG)  
Compl. Mladost-1,  
"Jerussalim" Blvd.,  
bl.3, entr.8, fl.8, ap.143  
BG-1748 Sofia
- Fetvadjiev, Jeko Kirilov (BG)  
21, "Dragovitza" Str., entr.D, fl.5  
BG-1505 Sofia
- Genova, Svetlana Ivanova (BG)  
Kozloduy NPP  
BG-3321 Kozloduy
- Georgieva, Ivanka Emilova (BG)  
40, "Manastirska" Str.,  
fl.4, ap.15,  
BG-1111 Sofia
- Georgieva, Teodora Georgieva (BG)  
172, "Nishka" Str., fl.3  
BG-1309 Sofia
- Germanova, Vasya Ivanova (BG)  
"Drujba - II" Compl.,  
bl. 273, entr. A, ap.24  
BG-1582 Sofia
- Hristova, Lilyana Lyubomirova (BG)  
117, "Opalchenska" Str.,  
bl.37, entr.D, ap.129  
BG-1233 Sofia
- Ivanov, Ivan Nikolov (BG)  
IP Consulting Ltd.  
7 b, "Aksakov" Str., fl. 3  
BG-1000 Sofia
- Karadzhov, Rumén Georgiev (BG)  
Patent bureau Zlatarevi  
Office: 50, "Neofit Rilski" Str.  
Central P.O.Box 230  
BG-1000 Sofia
- Kolcheva, Petja Stanimirova (BG)  
4, "Kuzman Shapkarev" Str.  
BG-1000 Sofia
- Kosseva, Radislava Andreeva (BG)  
Compl. Mladost-2,  
bl.231, entr.8, ap.77  
BG-1799 Sofia
- Kostadinova, Rossitsa Kirilova (BG)  
65, "Vassil Levski" Blvd., ap.3  
BG-1000 Sofia
- Kostova-Kübler, Bojidara Georgieva (BG)  
3/b, "Kritchim" Str.  
BG-1407 Sofia
- Levicharova, Asya Velkova (BG)  
11, "Peshersko shosse" Str., ap. 4  
BG-4000 Plodiv
- Marinov, Marian Kalchev (BG)  
3A, "Shipka" Str.  
BG-5500 Lovetch
- Maximova, Ani Tineva (BG)  
23, "Al. Malinov" Str., office 2  
BG-9000 Varna
- Mindova, Zhana Gospodinova (BG)  
22, "Preslav" Str.  
BG-8600 Yambol
- Mirchev, Mircho Rachev (BG)  
42, "Rodopski izvor" Str.  
BG-1680 Sofia
- Mladenov, Pando Iliev (BG)  
21, "Rozova dolina" Blvd.,  
entr.B, fl.2, ap.34  
BG-1421 Sofia
- Naidenov, Naiden Petrov (BG)  
1, "Poltava" Str.  
BG-5800 Pleven
- Nedeltcheva, Bojanka Gueorguieva (BG)  
2, "Kliment Ohridsky" Blvd.  
BG-1756 Sofia
- Nenov, Todor Petrov (BG)  
37, "Solunska" Str.  
BG-1000 Sofia
- Palova, Silva Pavlova (BG)  
2A, "Elisaveta Bagriana" Str., ap.2  
BG-1113 Bulgaria
- Radoslavov, Nikolay Radoslavov (BG)  
Varna Breeze Patent  
128, "VIII-mi Primorski Polk" Blvd.,  
office No 12  
BG- Varna
- Rangelova, Ekseniya Stefanova (BG)  
"Akad. Georgy Bonchev" Str.,  
bl.6, fl4  
BG-1113 Sofia
- Rasina-Mircheva, Tsanka Georgieva (BG)  
1A, "Vitosha" Blvd., fl.3,  
office 363  
BG-1000 Sofia
- Raychinov, Galin Stefanov (BG)  
"Mladost 1" Compl., bl.39A, ap.2  
BG-1784 Sofia
- Serkedjieva, Maria Stoyanova (BG)  
18, "Tzar Assen" Str.  
BG-1000 Sofia
- Simov, Slavcho Malinov (BG)  
4, "Slaveykov" Sq., fl.4,  
office 401  
BG-1000 Sofia
- Stamov, Sevdalin Boychev (BG)  
Law office Stamov  
16, "Vladislav Varnenchik" Blvd.,  
fl.3, ap.9  
BG-9000 Varna

Stefanov, Stefan Angelov (BG)  
 Technical University Sofia  
 8, "Kliment Ohridski" Str.  
 BG-1000 Sofia

Stefanova, Stanislava Hristova (BG)  
 "Mladost - 2", bl.223,  
 entr.4, fl.4, ap.59  
 BG-1799 Sofia

Tabakov, Todor Dimitrov (BG)  
 116, "James Baucher" Blvd.  
 BG-1407 Sofia

Todorova, Margita Koycheva (BG)  
 16, "M. Koloni" Str., fl.2  
 BG-9000 Varna

Tsenkova, Mina Slavtcheva (BG)  
 128, "VIII-mi Primorski polk" Blvd.,  
 office 12  
 BG-9002 Varna

Tzvetanov, Tzvetan Allexandrov (BG)  
 4, "Slaveykov" Sq., fl.4,  
 office 401  
 BG-1000 Sofia

Valcheva, Radka Nikolova (BG)  
 Compl. Banishora,  
 "Klokotnitsa" Str., bl.69A,  
 entr.B, ap.21  
 BG-1233 Sofia

Voynov, Boyko Atanasov (BG)  
 24, "Patriarch Evtimii" Blvd.  
 BG-1000 Sofia

Yordanova, Nelly Stefanova (BG)  
 "Suhata reka" Compl.,  
 bl.220, entr.A, ap.19  
 BG-1517 Sofia

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Barova, Maria Atanassova (BG)  
 P.O. Box 35  
 BG-1164 Sofia

Tzvetkova, Maria Atanassova (BG)  
 cf. Barova, Maria Atanassova (BG)

### CH Schweiz / Switzerland / Suisse

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Hellebrandt, Martin (DE)  
 Siemens Building Technologies AG  
 C-IPR  
 Gubelstrasse 22  
 CH-6300 Zug

Leon, Susanna Iris (GB) - cf. GB  
 Novartis AG  
 Corporate Intellectual Property  
 P.O. Box  
 CH-4002 Basel

Morris, Clive Sydney (GB) - cf. GB  
 Novartis AG  
 Corporate Intellectual Property  
 Patent and Trademark Department  
 CH-4002 Basel

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Dimper, Dieter (DE)  
 ALSTOM (Schweiz) AG  
 Intellectual Property CHSP  
 Brown Boveri Strasse 7/699/5  
 CH-5401 Baden

Feldmann, Clarence Paul (CH)  
 Patentanwälte Feldmann & Partner AG  
 Postfach  
 Europastrasse 17  
 CH-8152 Glattbrugg

Köpf, Alfred (DE)  
 Patentanwälte Feldmann & Partner AG  
 Postfach  
 Europastrasse 17  
 CH-8152 Glattbrugg

Liebe, Rainer (DE)  
 ALSTOM (Schweiz) AG  
 Intellectual Property CHSP  
 Brown Boveri Strasse 7/699/5  
 CH-5401 Baden

Pliska, Pavel (CH, IT)  
 Patentanwälte Feldmann & Partner AG  
 Postfach  
 Europastrasse 17  
 CH-8152 Glattbrugg

Pöpper, Evamaria (DE)  
 ALSTOM (Schweiz) AG  
 Intellectual Property CHSP  
 Brown Boveri Strasse 7/699/5  
 CH-5401 Baden

Saam, Christophe (CH)  
 Patents & Technology Surveys SA  
 Terreaux 7  
 Case Postale 2848  
 CH-2001 Neuchâtel

Wavre, Claude-Alain (CH)  
 Chameilles 22  
 CH-1807 Blonay

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Werner, Guy (CH) - R. 102(2)a)  
 Bugnion S.A.  
 Conseils en Propriété Industrielle  
 10, route de Florissant  
 Case Postale 375  
 CH-1211 Genève 12 - Champel

**CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République Tchèque****Änderungen / Amendments / Modifications**

Čmejla, Vladimír (CZ)  
Rašínovo nábřeží 54  
CZ-128 00 Praha 2

Michálek, Zdeněk (CZ)  
HM Partners  
Slunecni 137/7  
CZ-742 21 Kopřivnice

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

Hoffmann, Thomas (DE)  
Koenig & Bauer AG  
Patentabteilung  
Friedrich-Koenig-Straße 4  
D-97080 Würzburg

Gerber, Wolfram (DE)  
Lenzing Gerber Patentanwälte  
Bahnstraße 9  
D-40212 Düsseldorf

Huber, Klaus Jürgen (DE)  
Winter Brandl Fürniss Hübner  
Röss Kaiser Polte - Partnerschaft  
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85354 Freising

Hartz, Nikolai (DE)  
Wächtershäuser & Hartz  
Patentanwälte  
Weinstraße 8  
D-80333 München

Hellmich, Wolfgang (DE)  
Ernsbergerstraße 14  
D-81241 München

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Aufhauser, Christoph (DE)  
Epping Hermann & Fischer  
Patentanwälte  
Ridlerstraße 55  
D-80339 München

Kröncke, Rolf (DE)  
Gramm, Lins & Partner  
Freundallee 13 a  
D-30173 Hannover

Bauer, Wulf (DE)  
Bauer, Vorberg, Kayser  
Patentanwälte  
Lindenallee 43  
D-50968 Köln (Marienburg)

Lenzing, Andreas (DE)  
Lenzing Gerber Patentanwälte  
Bahnstraße 9  
D-40212 Düsseldorf

Beutil, Horst (DE)  
Petra & Partner  
Patentanwälte  
Herzog-Ludwig-Straße 18  
D-85570 Markt Schwaben

Lüdtke, Frank (DE)  
Patentanwalt Frank Lüdtke  
Schildhof 13  
D-30853 Langenhagen

Bill, Burkart Hartmut (DE)  
Blumbach Kramer & Partner GbR  
Saalbaustraße 11  
D-64283 Darmstadt

Petra, Elke (DE)  
Petra & Partner  
Patentanwälte  
Herzog-Ludwig-Straße 18  
D-85570 Markt Schwaben

Brückner, Ingo Andreas (DE)  
DaimlerChrysler AG  
Intellectual Property Management  
96 / C106 - IPM/B  
D-70546 Stuttgart

Ritter, Albrecht (DE)  
Bosch, Graf von Stosch, Jehle  
Patentanwälte  
Flüggenstraße 13  
D-80639 München

Bucher, Ralf Christian (DE)  
Innovations- und Gründerzentrum  
Biotechnologie (IZB)  
Am Klopferspitz 19  
D-82152 Martinsried

Schulz, Björn (DE)  
Maxton Langmaack & Partner  
Postfach 51 08 06  
D-50944 Köln

Dendorfer, Claus (DE)  
Wächtershäuser & Hartz  
Patentanwälte  
Weinstraße 8  
D-80333 München

Stern, Wolfgang (DE)  
Weidner Stern  
Patentanwälte  
Rubianusstraße 8  
D-99084 Erfurt

Duschl, Edgar Johannes (DE)  
LuK GmbH & Co. oHG  
Bussmatten 2  
D-77815 Bühl

Stoppkotte, Cornelia (DE)  
Richard-Müller-Straße 5  
D-79219 Staufen i. Br.

Sturm, Hans Georg (DE)  
Arabellastraße 5/302  
D-81925 München

Taruttis, Stefan Georg (DE)  
Vahrenwalder Straße 7  
D-30165 Hannover

Hohn, Max Günter (DE) - R. 102(1)  
Ahornweg 12  
D-82319 Starnberg

Wächtershäuser, Günter (DE)  
Wächtershäuser & Hartz  
Patentanwälte  
Weinstraße 8  
D-80333 München

Kolb, Helga (DE) - R. 102(1)  
Kranzhornstraße 13  
D-81825 München

Weidner, Ulrich (DE)  
Weidner Stern  
Patentanwälte  
Rubianusstraße 8  
D-99084 Erfurt

Krantz, Gerd (DE) - R. 102(1)  
Dorothea-Veit-Straße 25  
D-07747 Jena

Künneth, Hildegard (DE) - R. 102(2)a)  
Patentanwältin  
Dipl.-Phys. H.G. Künneth  
Adickesstraße 9 (Hochhaus)  
D-30173 Hannover

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Bringmann, Wolfgang (DE) - R. 102(1)  
Stenger, Watzke & Ring  
Kaiser-Friedrich-Ring 70  
D-40547 Düsseldorf

Schmidt, Heinz (DE) - R. 102(1)  
Triftstraße 10  
D-15370 Petershagen

Flügel, Otto (DE) - R. 102(2)a)  
Flügel Preissner Kastel  
Patentanwälte  
Postfach 81 05 06  
D-81905 München

Seefeld, Gerd (DE) - R. 102(1)  
Zauckeroder Straße 1  
D-01159 Dresden

Höfer, Gerhard (DE) - R. 102(1)  
Pützweg 12  
D-51467 Bergisch Gladbach

Sehlke, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)  
Hans-Sachs-Straße 14  
D-65189 Wiesbaden

### **DK Dänemark / Denmark / Danemark**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Jørsboe, Anne-Marie Charlotte H. (DK)  
Combio A/S  
Vesterbrogade 188  
DK-1800 Frederiksberg C

### **ES Spanien / Spain / Espagne**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Gonzalez Sanchez, German (ES)  
C/ Felix Boix 3 - 7.o C  
E-28036 Madrid

Munoz Garcia, Antonio (ES)  
Miguel Angel, 16, 2.o  
E-28010 Madrid

### **FI Finnland / Finland / Finlande**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Lahti, Heikki (FI)  
Oy Cumulator Ltd  
Sinimäentie 8 B  
FIN-02630 Espoo

Tyni, Erkki (FI)  
Rantakatu 24  
FIN-92100 Raahe

### **FR Frankreich / France**

#### **Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dadoun, Aimée (FR)  
Cabinet Régimbeau  
20, rue de Chazelles  
F-75847 Paris Cedex 17

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Allab, Myriam (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Andral, Christophe André Louis (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Beylot, Jacques (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Boulard, Denis (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Bourdeau, Françoise (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Briat, Sophie Marie (FR)  
cf. Cardy, Sophie Marie (FR)

Brochard, Pascale (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Cardy, Sophie Marie (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
158, rue de l'Université  
F-75340 Paris Cedex 07

Cazes, Jean-Marie Pierre (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Chaverneff, Vladimir (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Collet, Alain (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Courgeon, Antoine (FR)  
19, impasse Gaston Bachelard  
F-85000 La Roche sur Yon

Denton, Michael John (GB)  
Delphi European Headquarters  
64, avenue de la Plaine de France  
Paris Nord II, BP 60059  
Tremblay-en-France  
F-95972 Roissy Charles de Gaulle

Dodin, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Dudouit, Isabelle (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Esselin, Sophie (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Fevrier, Murielle Françoise E. (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Guérin, Michel (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Kromer, Christophe (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Le Blainvaux Bellegarde, Françoise (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Leray, Noelle (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Lhoste, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Lucas, Laurent Jacques (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Martin-Charbonneau, Virginie (FR)  
Total France  
Département Propriété Industrielle  
51, Esplanade du Général de Gaulle  
F-92907 Paris La Défense Cedex

Michardière, Bernard (FR)  
Cabinet Armengaud Aîné  
3, avenue Bugeaud  
F-75116 Paris

Miszputen, Laurent (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Montelmacher, Pascal (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Nguyen Van Yen, Christian (FR)  
THALES Intellectual Property  
31-33, Avenue Aristide Briand  
F-94117 Arcueil Cedex

Pichat, Thierry (FR)  
Novagraaf Technologies SA  
12, rue Edouard Vaillant  
F-92593 Levallois-Perret Cedex

Rasson, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Renard, Emmanuelle (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Schmit, Charlotte (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Tetaz, Franck Claude Edouard (FR)  
Cabinet Régimbeau  
129, rue Servient  
F-69326 Lyon Cedex 03

Vidon, Patrice (FR)  
Cabinet Vidon  
16 B, rue Jouanet -  
B.P. 90333  
Technopôle Atalante  
F-35703 Rennes Cedex 7

Wattremez, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
D.I.P.I  
25-29, Quai Aulagnier  
F-92600 Asnieres

Werner, Alain Henri (FR)  
Total France  
Centre de la Recherche de Solaize  
Département Propriété Industrielle  
B.P. 22  
F-69360 Solaize Cedex

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Gicquel, Olivier Yves Gérard (FR) - cf. GB  
Cabinet Michel Poupon  
4, rue Bernard Guillemont  
F-29337 Quimper Cedex

### **GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**

#### **Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Burwell, Jason Rowell (GB)  
Kogitant Limited  
150 Greenhill Road  
GB-Winchester SO22 5DR

Clarkson, Paul Magnus (GB)  
Howrey Simon Arnold & White  
CityPoint  
1 Ropemaker Street  
GB-London EC2Y 9HS

Gicquel, Olivier Yves Gérard (FR) - cf. FR  
Patent Department  
Land Rover  
Banbury Road  
GB-Lighthorne, Warwick CV35 0RG

Shade, Matthew (GB)  
Cambridge Display Technology Ltd  
Greenwich House  
Madingley Rise  
Madingley Road  
GB-Cambridge CB3 0TX

Silvester, Brian Carol (GB)  
48 Granville Road  
GB-Berkhamsted, Herts. HP4 3RN

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Clarke, Lionel Paul (GB)  
Carpmaels & Ransford  
43 Bloomsbury Square  
GB-London WC1A 2RA

Duncan, Garreth Andrew (GB)  
Pfizer Limited  
European Patents Department  
Sandwich  
GB-Kent CT13 9NJ

Freeman, Avi (GB)  
W.H. Beck, Greener & Co.  
7 Stone Buildings  
Lincoln's Inn  
GB-London WC2A 3SZ

Giles, David Eric (GB)  
Stratagem IPM Limited  
Fosters Wing  
Anstey Hall  
Maris Lane  
GB-Trumington, Cambridge CB2 2LG

Gray, James (GB)  
Withers & Rogers  
Goldings House  
2 Hays Lane  
GB-London SE1 2HW

Hiscock, Ian James (GB)  
Eli Lilly and Company Limited  
Lilly Research Centre  
Earl Wood Manor  
Sunninghill Road  
GB-Windlesham, Surrey GU20 6PH

Johnston, Kenneth Graham (GB)  
c/o Cook (UK) Limited  
Patent Department  
Monroe House  
Hertfordshire  
GB-Letchworth Garden City SG6 1LN

Mansell, Keith Rodney (GB)  
58 Foliat Drive  
GB-Wantage, Oxon OX12 7AL

Micklewright, Charles Anthony (GB)  
North Wing  
Burley Mansions  
Burley-on-the Hill  
GB-Oakham, Rutland LE15 7TE

Neill, Andrew Peter (GB)  
Siemens Shared Services Limited  
Intellectual Property Department  
Siemens House  
Oldbury  
GB-Bracknell, Berkshire RG12 8FZ

Oliver, Roy Edward (GB)  
W.P. Thompson & Co.  
55 Drury Lane  
GB-London WC2B 5SQ

Parker, Jeffrey (GB)  
Clifford Chance  
10 Upper Bank Street  
GB-London E14 5JJ

Thach, Tum (FR)  
Baker Botts  
99 Gresham Street  
GB-London EC2V 7BA

Tolfree, Roger (GB)  
Tolfree Patents & Trademarks  
Toll Drove  
GB-Manea, Cambs PE15 0JX

Tucker, Nigel P. (GB)  
Boulton Wade Tennant  
Verulam Gardens  
70 Gray's Inn Road  
GB-London WC1X 8BT

Walford, Margot Ruth (GB)  
House 6  
William Booth College  
Champion Park  
Denmark Hill  
GB-London SE5 8BQ

Wallace, Alan Hutchinson (GB)  
F. R. Kelly & Co.  
4 Mount Charles  
GB-Belfast, North Ireland BT7 1NZ

Walters, Philip Bernard William (GB)  
Lorantis Limited  
410 Cambridge Science Park  
GB-Cambridge CB4 0PE

White, Nicholas John (GB)  
Rouse Patents  
Windsor House  
Cornwall Road  
North Yorkshire  
GB-Harrogate HG1 2PW

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Agnew, Andrew (GB) - R. 102(2)a  
Unilever plc  
Patent Department  
Colworth House  
GB-Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ

Leon, Susanna Iris (GB) - cf. CH  
W.P. Thompson & Co.  
Coopers Building  
Church Street  
GB-Liverpool L1 3AB

Morris, Clive Sydney (GB) - cf. GB  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Skerrett, John Norton Haigh (GB) - R. 102(1)  
17 Longdon Croft  
Warwick Road  
Knowl  
GB-Solihull, West Midlands B93 9LJ

### **IT Italien / Italy / Italie**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Crugnola, Pietro (IT)  
Luppi Crugnola Bergamini & Partners  
Via Corassori 54  
I-41100 Modena

De Nova, Roberto (IT)  
c/o Botti & Ferrari S.r.l.  
Via Locatelli, 5  
I-20124 Milano

Iacobini, Anca Svetlana ()  
Dr. Modiano & Associati SpA  
Via Meravigli 16  
I-20123 Milano

Luppi, Luigi (IT)  
Luppi Crugnola Bergamini & Partners  
Via Corassori 54  
I-41100 Modena

O'Byrne, Daniel Joseph (IE, IT)  
Maroscia & Associati  
Contrà S. Caterina  
I-36100 Vicenza

Passini, Angelo (IT)  
Sama Patents  
Via G.B. Morgagni, 2  
I-20129 Milano

Vannini, Mario (IT)  
Maroscia & Associati Srl  
Contrà S. Caterina, 29  
I-36100 Vicenza

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Busca, Luciano (IT) - R. 102(2)a  
PROPRIA s.r.l.  
Via Mazzini 13  
I-33170 Pordenone

Chiappero, Riccardo (IT) - R. 102(1)  
Corso Re Umberto 56  
I-10128 Torino



**LI Liechtenstein****Änderungen / Amendments / Modifications**

Hasler, Erich (LI)  
c/o Riederer Hasler & Partner  
Patentanwälte AG  
Kappelestrasse 15  
FL-9492 Eschen

**LU Luxemburg / Luxembourg****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Lampe, Sigmar (DE)  
Dennemeyer & Associates s.a.  
P.O. Box 1502  
L-1015 Luxembourg

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Muis, M. (NL)  
Laan van Zuilenveld 46  
NL-3611 AJ Oud-Zuilen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hermans, Frans G.M. (NL) - R. 102(1)  
Patent Department  
bioMerieux B.V.  
Boseind 15  
P.O. Box 84  
NL-5280 AB Boxtel

**RO Rumänien / Romania / Romanie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Gavril, Niculina (RO)  
Cabinet N.D. Gavril S.R.L.  
6A Stefan Negulescu Street  
Sector 1  
RO-71237 Bucharest

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

Andersson, Per-Olof (SE)  
Nedre Kvarnbergsgatan 12 b  
S-411 05 Göteborg

Widahl, Jenny Marie (SE)  
Volvo Car Corporation  
Department 91030 PVD 4:1  
S-405 31 Göteborg

Hilton, Charles Paul (GB)  
Foss Tecator AB  
P.O. Box 70  
S-263 21 Höganäs

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Linde, Leif (SE) - R. 102(1)  
Vernamo Patentbyrå AB  
Persegard  
S-274 93 Skurup

**SI Slowenien / Slovenia / Slovénie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bradaška, Katarina (SI)  
Kidričeva 4b  
SI-4000 Kranj

Pirnat, Marko (SI)  
Tomšičeva 3  
SI-1000 Ljubljana

Hodžar, Damjan (SI)  
Lek d.d.  
Verovškova 57  
SI-1526 Ljubljana

Skulj, Primož (SI)  
Lek d.d.  
Verovškova 57  
SI-1526 Ljubljana

Kunič, Barbara (SI)  
Lek d.d.  
Verovškova 57  
SI-1526 Ljubljana

Udovč, Eva (SI)  
Lek d.d.  
Verovškova 57  
SI-1526 Ljubljana

**SK Slowakische Republik / Slovak Republic / République Slovaque****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Belička, Ivan (SK)  
Švermova 21  
SK-974 04 Banská Bystrica

Bezák, Marián (SK)  
Schneidra-Trnavského 2/B  
SK-841 01 Bratislava

Harvan, Ladislav (SK)  
Radničné námestie 4  
SK-821 05 Bratislava

Litváková, Lenka (SK)  
Vazovova 13  
SK-811 07 Bratislava

Majlingová, Katarína (SK)  
Vígľašská 8  
SK-851 07 Bratislava

Mešková, Viera (SK)  
Jakubovo námestie č. 13  
SK-811 09 Bratislava 1

Neuschl, Jozef (SK)  
Pionierska 15  
SK-831 02 Bratislava

Palkovičova, Ľubica (SK)  
Hybešova 40  
SK-831 06 Bratislava

Porubčan, Róbert (SK)  
Puškinova 19  
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Žáková, Anna (SK)  
Pionierska 15  
SK-831 02 Bratislava

Žuffa, Ladislav (SK)  
Svätoplukova 29  
SK-058 02 Poprad

**TR Türkei / Turkey / Turquie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Yatkin, Muzaffer Cüneyt (TR)  
İstiklal Cad. Tunelgecidi İşhanı  
B-Blok K:3 No: 316  
Beyoglu  
TR-34430 İstanbul

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Atalan, Namik Kemal (TR) - R. 102(1)  
18. Sokak No: 5/8  
Bahçelievler  
TR-06490 Ankara

Güneş, Hülya (TR) - R. 102(1)  
PAMAR Sinai Mülkiyet Müş. Hizm. ve  
Proje Dan. Rek. Tur. Tic. Ltd. Şti.  
Şair Eşref Bulv. Balım Apt. K1, D2  
Alsancak  
TR-35220 İzmir

Nazirli, M. Vehbi (TR) - R. 102(1)  
Meşrutiyet Cad. No: 42/16  
Kızılay  
TR-06420 Ankara

## Richtlinien des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter für die Berufsausübung

Diese Richtlinien dienen zur Regelung des Verhaltens und anderer Tätigkeiten der Mitglieder insoweit, als diese Tätigkeiten sich auf das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973, oder dessen etwaige abgeänderte Fassungen beziehen.

In diesen Richtlinien sind die folgenden Definitionen anwendbar:

"Institut"  
bedeutet das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter;

"Mitglied"  
bedeutet ein Mitglied dieses Institutes;

"Übereinkommen"  
bedeutet das Europäische Patentübereinkommen;

"Rat"  
bedeutet der Rat des Institutes;

"Mandant"  
bedeutet jede natürliche oder juristische Person, die von einem Mitglied eine Beratung entgegennimmt oder Dienste erbittet;

"Disziplinarorgane"  
bedeutet die in Artikel 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten aufgeführten Organe;

"Disziplinarrat"  
bedeutet den in Artikel 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten aufgeführten Rat.

### 1. Allgemeines

a) Die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des Institutes sind in den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten niedergelegt.

b) Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in diesen Richtlinien niedergelegt, die die gegenwärtigen Ansichten des Rates wiedergeben. Kein Mitglied wird durch diese Richtlinien von seiner Verantwortung entbunden, die in den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten in den Artikeln 1, 2 und 3 enthaltenen beruflichen Regeln zu befolgen.

## Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

This Code is to govern the conduct and other activities of the members in so far as such activities are related to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) signed in Munich on 5 October 1973, as may be amended from time to time.

In this Code, the following definitions are applicable:

"Institute"  
means the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office;

"Member"  
means a member of this Institute;

"Convention"  
means the European Patent Convention;

"Council"  
means the Council of the Institute;

"Client"  
means any natural person or legal entity who takes advice or asks services of a Member;

"Disciplinary Bodies"  
means those listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation;

"Disciplinary Committee"  
means the Committee listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation.

### 1. General

(a) The general requirements for members of the Institute are laid down in the Disciplinary Regulation.

(b) The general principles of professional conduct are laid down in this Code, which reflects the present views of the Council. A member is not released by this Code from his own responsibility to comply with the Rules of Professional Conduct set out in the Disciplinary Regulation in Articles 1, 2 and 3.

## Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Ce Code a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres, pour autant que de telles activités ont un rapport avec la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) signée à Munich le 5 octobre 1973, et telle qu'elle peut être révisée de temps en temps.

Dans ce Code, les définitions suivantes sont applicables :

"Institut"  
signifie l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ;

"Membre"  
signifie un membre de cet Institut ;

"Convention"  
signifie la Convention sur le brevet européen ;

"Conseil"  
signifie le Conseil de l'Institut ;

"Client"  
signifie toute personne physique ou morale qui prend avis ou utilise les services d'un membre ;

"Instances disciplinaires"  
signifie celles énumérées à l'article 5 du Règlement en matière de discipline ;

"Commission de discipline"  
signifie la Commission mentionnée à l'article 5 du Règlement en matière de discipline.

### 1. Généralités

a) Les obligations générales des membres de l'Institut sont fixées par le Règlement en matière de discipline.

b) Les principes généraux de conduite professionnelle sont fixés dans le présent Code, qui reflète les vues actuelles du Conseil. Ce Code ne dégage pas un membre de sa propre responsabilité de respecter les Règles de conduite professionnelle fixées dans le Règlement en matière de discipline, en ses articles 1, 2 et 3.

c) Die grundsätzliche Aufgabe eines Mitgliedes ist es, den an Patentangelegenheiten interessierten Personen als zuverlässiger Berater zu dienen. Er sollte als unabhängiger Berater dadurch wirken, daß er den Interessen seiner Mandanten vorurteilsfrei und ohne Berücksichtigung seiner persönlichen Gefühle oder Interessen dient.

d) Ein Mitglied soll Maßnahmen treffen zur Sicherung der Interessen seiner Mandanten für den Fall, daß er an der Ausübung seines Berufs gehindert ist.

e) Gute Kollegialität zwischen den Mitgliedern ist eine Notwendigkeit für die Wahrung des Ansehens des Berufsstandes und sollte ohne Rücksicht auf persönliche Gefühle geübt werden.

f) Jedes Mitglied soll diese Richtlinien kennen und kann sich nicht mit deren Unkenntnis entschuldigen.

g) Ein Verstoß gegen diese Richtlinien kann nicht mit Instruktionen durch einen Mandanten gerechtfertigt werden.

## 2. Werbung

a) Werbung ist im allgemeinen erlaubt, soweit sie wahrheitsgemäß und sachlich ist, und mit wesentlichen Grundsätzen, insbesondere der Redlichkeit und der Achtung des Berufsgeheimnisses, in Übereinstimmung steht.

b) Von der erlaubten Werbung sind ausgenommen:

1) Angaben zur Person eines Mandanten, es sei denn, der Mandant willigt hierin ausdrücklich ein;

2) die Angabe des Namens anderer Berufsangehöriger, es sei denn, es besteht eine schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Mitglied und diesem Berufsangehörigen;

3) das Anzeigen, Ankündigen oder Veröffentlichlichen von Angeboten betreffend den Kauf, Verkauf oder die Vermittlung von gewerblichen Schutzrechten, es sei denn auf Instruktionen eines Mandanten.

## 3. Beziehungen zur Öffentlichkeit

a) Ein Mitglied soll den guten Ruf dieses Institutes, seiner Mitglieder und der Praxis der Vertretung vor dem Europäischen Patentamt hochhalten.

(c) The basic task of a member is to serve as a reliable adviser to persons interested in patent matters. He should act as an independent counsellor by serving the interests of his clients in an unbiased manner without regard to his personal feelings or interests.

(d) A member shall take measures to safeguard his client's interests in the event he would be prevented from exercising his profession.

(e) Good fellowship among members is a necessity for preserving the reputation of the profession and should be exercised irrespective of personal feelings.

(f) Each member should know of the Code and cannot plead ignorance of it.

(g) A breach of this Code cannot be justified by referring to instructions from a client.

## 2. Advertisements

(a) Advertising is generally permitted provided that it is true and objective and conforms with basic principles such as integrity and compliance with professional secrecy.

(b) The following are exceptions to permitted advertising:

(1) the identification of a client without the express authorisation of that client;

(2) the mention of the name of another professional entity unless there is a written co-operation agreement between the member and that entity;

(3) the advertisement, announcement or publishing of offers to buy, sell or negotiate industrial property rights, except upon the instructions of a client.

## 3. Relations with the public

(a) A member shall uphold the public reputation of the Institute, of its members and of the practice of representation before the European Patent Office.

c) Le devoir fondamental d'un membre est d'agir en donnant des avis dignes de confiance aux personnes s'intéressant aux questions des brevets. Il doit agir comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de ses clients d'une façon impartiale, sans tenir compte de ses sentiments et intérêts personnels.

d) Un membre prendra des mesures pour sauvegarder les intérêts de ses clients pour le cas où il serait empêché d'exercer ses fonctions.

e) Une bonne confraternité parmi les membres est nécessaire pour préserver le renom de la profession et doit s'exercer indépendamment de sentiments personnels.

f) Chaque membre doit connaître ce Code et ne doit pas alléguer qu'il l'ignorait.

g) Une infraction au Code ne peut être justifiée par son auteur en se référant aux instructions d'un client.

## 2. Publicité

a) La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels, notamment la loyauté et le respect du secret professionnel.

b) Des exceptions à la publicité autorisée sont :

1) la mention de l'identité d'un client, sauf autorisation expresse dudit client ;

2) la mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il existe un accord de collaboration écrite entre le membre et cette entité ;

3) la publicité, l'annonce ou la publication d'offres d'achat, vente ou négociation de droits de propriété industrielle, sauf sur instructions d'un client.

## 3. Rapports avec le public

a) Un membre doit maintenir le bon renom de l'Institut, de ses membres et de l'exercice de la représentation devant l'Office européen des brevets.

b) Ein Mitglied soll an Büroräumen, auf Drucksachen oder anderweitig keinerlei Angaben machen, die die Öffentlichkeit irreführen.

c) Ein Mitglied soll Dritten keine Provision für die Vermittlung von Arbeit geben, dies erstreckt sich jedoch nicht auf den teilweisen oder vollständigen Erwerb einer anderen Patentvertretungspraxis.

d) Ein Mitglied soll berufliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Europäischen Patentamt durch ein Nichtmitglied unter seinem Namen oder dem Namen eines Zusammenschlusses ohne angemessene Beaufsichtigung nicht gestatten.

e) Soweit es die Ausübung seines Berufs betrifft, ist ein Mitglied für die Handlungen seiner Gehilfen, die Nichtmitglieder sind, verantwortlich.

#### 4. Beziehungen zu Mandanten

a) Ein Mitglied soll auf die ihm von seinen Mandanten anvertrauten Angelegenheiten jederzeit angemessene Mühe, Aufmerksamkeit und Sachkenntnis verwenden. Ein Mitglied soll die Mandanten über den Stand ihrer Angelegenheiten informiert halten.

b) Grundsätzlich ist ein Mitglied nicht verpflichtet, den Interessen eines Mandanten in Angelegenheiten zu dienen, die nicht mit beruflichen Angelegenheiten verbunden sind, die der Mandant dem Mitglied anvertraut hat.

c) Ein Mitglied darf von einem Mandanten Vorschüsse verlangen.

d) Zusätzlich zu den Anforderungen von Artikel 3 (2) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied einen Auftrag ablehnen, der im Widerstreit mit seinen eigenen Interessen steht. Wenn in solchen Fällen der Auftrag nicht aufgeschoben werden kann, ohne daß möglicherweise dem Mandanten Schaden entsteht, soll ein Mitglied den Auftrag annehmen und ausführen, soweit dies unmittelbar notwendig ist, um diesen möglichen Schaden zu verhindern, und danach die Angelegenheit niederlegen.

e) Ein Mitglied soll nicht ein finanzielles Interesse an irgendeinem gewerblichen Schutzrecht unter solchen Umständen erwerben, die zu einem Widerstreit zwischen Berufspflichten und Interesse führen. Er soll keine Honorare in Rechnung stellen, die unmittelbar vom Ergebnis der von ihm besorgten Dienste abhängen.

(b) A member shall not give any indication on office premises, stationery or otherwise which is misleading to the public.

(c) A member shall not give any commission to others for the introduction of business, but this does not extend to the acquisition in part or in whole of another patent agency practice.

(d) A member shall not permit without adequate supervision professional activities related to the European Patent Office under his name or the name of his association by a person who is not a member.

(e) As far as the exercise of his profession is concerned, a member is responsible for the acts of non-member assistants.

#### 4. Relations with clients

(a) A member shall at all times give adequate care and attention and apply the necessary expertise to work entrusted to him by clients. A member shall keep clients informed of the status of their cases.

(b) In principle, a member does not need to serve the interests of a client in matters not connected with professional work entrusted to him by the client.

(c) A member may demand advance payments from a client.

(d) In addition to the requirements of Article 3(2) of the Disciplinary Regulation, a member shall decline an order which is in conflict with his own interests. In all such cases, if the order cannot be postponed without possible damage to the client, a member shall accept and perform the order so far as immediately necessary to avoid such possible damage: thereafter he shall resign from the case.

(e) A member must not acquire a financial interest in any industrial right in such circumstances as to give rise to a conflict between professional duty and interest. He must not charge an attorney fee directly related to the outcome of the services he provides.

b) Sur les lieux de ses bureaux, sur son papier à lettres et autres articles de papeterie, ou autrement, un membre ne doit donner aucune indication qui puisse induire le public en erreur.

c) Un membre ne doit pas donner de commission à des tiers pour la transmission de travaux, mais cette clause ne s'étend pas à l'acquisition partielle ou totale de la clientèle d'un autre cabinet de brevets.

d) Un membre ne doit pas permettre, sans contrôle adéquat, à une personne qui n'est pas membre, d'exercer au nom de ce membre, ou au nom du groupement auquel il appartient, des activités professionnelles ayant un rapport avec l'Office européen des brevets.

e) En ce qui concerne l'exercice de sa profession, un membre est responsable des actes de ses collaborateurs non membres.

#### 4. Rapports avec les clients

a) Un membre doit, à tout moment, consacrer le soin et l'attention convenables à tout travail qui lui est confié par des clients, et faire preuve de la compétence nécessaire dans ce travail. Un membre doit tenir ses clients informés de l'état de leurs dossiers.

b) En principe, un membre n'est pas tenu de servir les intérêts d'un client dans des affaires sans relation avec le travail professionnel qui lui a été confié par un tel client.

c) Un membre a le droit de demander des provisions à un client.

d) En plus des exigences de l'article 3(2) du Règlement en matière de discipline, un membre doit décliner un ordre qui entre en conflit avec ses intérêts propres. Dans tous les cas de ce genre, si l'ordre ne peut être différé sans dommage éventuel pour le client, le membre doit accepter et exécuter l'ordre dans la limite de ce qui est immédiatement nécessaire pour éviter un tel dommage éventuel ; ensuite il se démettra du dossier.

e) Un membre ne doit pas acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque, dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt. Il ne demandera pas d'honoraires en relation directe avec le résultat des services qu'il fournit.

f) Zusätzlich zu Artikeln 2 und 3 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied keinerlei Handlungen gegen eine bestimmte Angelegenheit vornehmen, die von dem Mitglied oder von einer anderen Person in seinem Büro bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, es sei denn, daß der Mandant in dieser Angelegenheit mit der Handlung einverstanden ist oder daß dieses Mitglied keine Kenntnis von dieser Angelegenheit hat und nicht mehr in der Lage ist, von dieser Angelegenheit Kenntnis zu nehmen. Es ist diesem Mitglied nicht gestattet, bei einer solchen Handlung Informationen zu verwenden, die erhalten wurden, als die Angelegenheit früher bearbeitet wurde, es sei denn, daß diese Information öffentlich ist.

g) Ein Mitglied wird automatisch von seiner Verschwiegenheitspflicht gemäß Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten entbunden, wenn die geheimen Informationen öffentlich geworden sind.

##### **5. Beziehungen zu anderen Mitgliedern**

a) Ein Mitglied hat gegenüber den anderen Mitgliedern gute Kollegialität zu wahren. Darunter versteht sich ein höflicher Umgang sowie die Tatsache, daß ein Mitglied sich über ein anderes Mitglied nicht in unhöflicher oder verletzender Weise äußern soll. Beschwerden gegenüber einem anderen Mitglied sind erst mit ihm persönlich, entweder direkt oder durch die Vermittlung eines dritten Mitglieds, zu erörtern, danach notwendigenfalls auf den durch dieses Institut vorgeschriebenen Wegen unter Einhaltung der Regeln in Disziplinarangelegenheiten vorzubringen.

b) Da ein vorrangiges Interesse des Institutes in der Aufrechterhaltung eines einheitlichen Berufsstandes liegt, soll kein Mitglied eine Diskriminierung zwischen Mitgliedern, insbesondere im Hinblick auf Sprache oder Nationalität, ausüben oder fördern.

c) Über eine Angelegenheit, von der ein Mitglied weiß oder vermutet, daß sie von einem anderen Mitglied bearbeitet wird oder bearbeitet worden ist, hat das Mitglied dem Mandanten gegenüber jede Meinungsäußerung in dieser Angelegenheit zu unterlassen, es sei denn, daß der Mandant wünscht, eine unabhängige Meinung zu erhalten oder seinen Vertreter zu wechseln. Das Mitglied darf das andere Mitglied nur dann informieren, wenn der Mandant zustimmt.

d) Wenn ein Mitglied von einem Mandanten einen Auftrag erhält, die Bearbeitung einer Angelegenheit von

(f) Supplementary to Articles 2 and 3 of the Disciplinary Regulation, a member shall not take any action against a particular matter which is being handled or has been handled by the member or another person in his office, unless the client in the matter agrees to this action or unless the member has no cognisance of the matter and is no longer in a position to take cognisance of it. The member is not permitted to make use in the action of information obtained during the time the matter was previously handled, unless the information is public.

(g) A member is automatically released from his secrecy obligation according to Article 2 of the Disciplinary Regulation if the secret information becomes published.

##### **5. Relationship with other members**

(a) A member must observe good fellowship towards other members, and this includes courtesy and the fact that a member may not speak of another member in discourteous or offensive terms. Grievances in respect of another member should first be discussed in private with the other member, either directly or through a third member, and then if necessary through the official channels prescribed by the Institute and in the Disciplinary Regulation.

(b) Since a prime interest of the Institute is to maintain a unified profession, no member must exercise or promote discrimination between members, for example on grounds of language or nationality.

(c) A member shall avoid any exchange of views about a specific case, which he knows or suspects is or was being handled by another member, with the client of the case, unless the client declares his wish to have an independent view or to change his representative. The member may inform the other member only if the client agrees.

(d) Where a member is instructed by a client to take over the handling of a case from another member, the

f) En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques.

g) Un membre est automatiquement libéré de son obligation de secret selon l'article 2 du Règlement en matière de discipline, si les informations secrètes sont devenues publiques.

##### **5. Rapports avec les autres membres**

a) Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite, si nécessaire, par intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.

b) Etant donné que l'un des principaux intérêts de l'Institut est de maintenir une profession unifiée, aucun membre n'exercera ou ne favorisera de discrimination entre les membres en raison notamment de sa langue et de sa nationalité.

c) Un membre doit éviter tout échange de vues sur un cas spécifique qu'il sait, ou soupçonne, être ou avoir été traité par un autre membre, avec le client d'un tel cas, à moins que le client ne fasse état de son désir d'obtenir un avis indépendant, ou de changer de mandataire. Le membre peut informer l'autre membre seulement si le client est d'accord.

d) Quand un membre reçoit d'un client des instructions aux fins de prendre en charge un cas provenant

einem anderen Mitglied zu übernehmen, darf das beauftragte Mitglied diesen Auftrag annehmen, muß dann aber sicherstellen, daß das andere Mitglied davon Kenntnis erhält. Das andere Mitglied ist verpflichtet, alle für die Bearbeitung der Angelegenheit erforderlichen Schriftstücke ohne Verzögerung dem neuen Vertreter auszuleihen oder zu übergeben oder in Kopien zu angemessenen Kosten zur Verfügung zu stellen.

## 6. Beziehungen zum Europäischen Patentamt

Im Verkehr mit dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten soll ein Mitglied höflich handeln und soll alles, was möglich ist, tun, um den guten Ruf dieses Institutes und seiner Mitglieder hochzuhalten.

## 7. Beziehungen zum Institut

a) Die Mitglieder haben das Institut über ihre Zustellanschrift informiert zu halten, an die ihnen vom Institut Korrespondenz und andere Informationen zugesandt werden sollen. Jede Änderung dieser Anschrift muß dem Generalsekretär unverzüglich mitgeteilt werden.

b) Die Mitglieder haben den gemäß Artikel 6 der Vorschriften über die Errichtung des Instituts zu entrichtenden Jahresbeitrag entsprechen den vom Rat festgelegten und mitgeteilten Anordnungen zu zahlen.

Wenn ein Mitglied den Jahresbeitrag nicht entsprechend den Anordnungen zahlt, kann die Angelegenheit vom Schatzmeister dem Disziplinarvororgelegt werden.

c) Kein Mitglied darf ohne Genehmigung durch den Präsidenten des Institutes irgendwelche schriftlichen oder mündlichen Mitteilungen im Namen des Institutes abgeben.

d) Ein Mitglied hat das Recht, durch den Generalsekretär um eine Meinungsäußerung zu ersuchen, ob irgendeine Handlung, die es vorschlägt oder billigt, aufgrund dieser Richtlinien zulässig ist. Diese Meinungsäußerung ist für die Disziplinarorgane nicht verbindlich.

e) Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5b sollten Verstöße gegen diese Richtlinien schriftlich dem Disziplinarrat zur Kenntnis gebracht werden.

Beschlossen vom Rat des Instituts am 13. 11.1979, Brüssel; ergänzt am 5. 11. 1985, München; geändert am 7.05.1996, Dublin; geändert am 3.10.1997, Straßburg; geändert am 8. 05. 2001, Madrid.

member so instructed is free to accept such instruction but then shall ensure that the other member is informed. Such other member shall without delay, loan or transfer all documents necessary for the handling of the case or provide copies at reasonable expense to the new representative.

## 6. Relationship with the European Patent Office

In all dealings with the European Patent Office and its employees, a member shall act courteously, and shall do everything possible to uphold the good reputation of this Institute and its members.

## 7. Relationship with the Institute

(a) Members must keep the Institute informed of their address to which correspondence and other information from the Institute are to be sent. Changes of address must be notified to the Secretary-General without delay.

(b) Members must pay, in accordance with arrangements laid down and notified by the Council, the annual subscription required by Article 6 of the Regulation on the establishment of the Institute.

If a member fails to pay the subscription as required by the arrangements, the matter may be referred by the Treasurer to the Disciplinary Committee.

(c) No member may, unless authorised by the President of the Institute, make any written or oral communication on behalf of the Institute.

(d) A member has the right to seek through the Secretary-General an opinion on the permissibility, under this Code, of any act the member proposes to do or sanction. Such opinion shall not be binding on the Disciplinary Bodies.

(e) Except as provided in paragraph 5(b), breaches of the Code should be brought to the notice of the Disciplinary Committee in writing.

Decided by the Council of the Institute on 13.11.1979, Brussels supplemented on 5.11.1985, Munich; amended on 7.05.1996, Dublin amended on 3.10.1997, Strasbourg amended on 8.05.2001, Madrid.

d'un autre membre, le membre qui reçoit les instructions est libre d'accepter ces instructions mais doit alors s'assurer que l'autre membre est informé. Cet autre membre est obligé, sans délai, de communiquer ou de transférer tous les documents nécessaires au traitement de ce cas ou en fournir des copies au nouveau mandataire, à un prix raisonnable.

## 6. Rapports avec l'Office européen des brevets

Dans tous les rapports avec l'Office européen des brevets et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

## 7. Rapports avec l'Institut

a) Les membres sont tenus d'aviser l'Institut de l'adresse à laquelle toute correspondance ou communication de l'Institut doit leur être transmise. Tout changement d'adresse devra être notifié sans délai au Secrétaire général.

b) La cotisation annuelle requise à l'article 6 du Règlement de création doit être payée par les membres, conformément aux dispositions fixées et notifiées par le Conseil.

Si un membre ne paie pas sa cotisation conformément auxdites dispositions, le Trésorier peut porter l'affaire devant la Commission de discipline.

c) A moins d'y être autorisé par le Président de l'Institut, aucun membre ne peut faire, au nom de l'Institut, une communication écrite ou orale, quelle qu'elle soit.

d) Un membre a le droit de solliciter par l'intermédiaire du Secrétaire général un avis sur le caractère licite, selon ce Code, de toute action que ce membre propose d'entreprendre ou de sanctionner. Un tel avis ne lie pas les instances disciplinaires.

e) A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 5b ci-dessus, les infractions à ce Code doivent être portées par écrit à la connaissance de la Commission de discipline.

Décidé par le Conseil de l'Institut le 14.11.1979, Bruxelles complété le 5.11.1985, Munich modifié le 7.05.1996, Dublin modifié le 3.10.1997, Strasbourg modifié le 8.05.2001, Madrid.

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### *SK Slowakei*

#### Zahlung von Gebühren in der Slowakei

Das slowakische Patentamt hat uns die nachstehenden Kontoangaben für die Zahlung von Jahresgebühren und sonstigen Gebühren in Zusammenhang mit europäischen Patenten in der Slowakei mitgeteilt.

Kontonr.: 16010-77727312  
Bank: Narodna banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica  
Adresse: Narodna 10, 974 01 Banská Bystrica  
Bankleitzahl: 0720

#### Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (12. Auflage) werden gebeten, Spalte 2 der Tabelle VIII entsprechend zu ergänzen.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### *SK Slovakia*

#### Payment of fees in Slovakia

The Slovak Patent Office has informed us of the following details of the bank account for renewal fees and other fees concerning European patents in Slovakia.

Account No.: 16010-77727312  
Bank: Narodna banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica  
Address: Narodna 10, 974 01 Banská Bystrica  
Bank code: 0720

#### Updating of the EPO information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National Law relating to the EPC" (12th edition) are asked to complete column 2 of Table VIII accordingly.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### *SK Slovaquie*

#### Paiement de taxes en Slovaquie

L'Office slovaque des brevets nous a communiqué les références suivantes du compte bancaire pour paiement des taxes annuelles et autres taxes à payer en relation avec des brevets européens en Slovaquie.

N° du compte : 16010-77727312  
Nom de la banque : Narodna banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica  
Adresse : Narodna 10, 974 01 Banská Bystrica  
Code bancaire : 0720

#### Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (12<sup>e</sup> édition) sont invités à compléter en conséquence la colonne 2 du tableau VIII.



**INTERNATIONALE VERTRÄGE****Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)****Indien erkennt das Europäische Patentamt als Verbandsland an**

In einer Mitteilung vom 20. Mai 2003, die in der "Gazette of India" bekannt gemacht wurde, hat die indische Regierung eine Auflistung von Ländern, darunter auch eine Gruppe oder Vereinigung von Ländern sowie zwischenstaatliche Organisationen veröffentlicht, die als PVÜ-Länder anerkannt werden. Die Mitteilung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

In dieser Liste ist auch das Europäische Patentamt aufgeführt. Somit können europäische Patentanmeldungen, die ab dem 20. Mai 2003 eingereicht wurden, in Indien als Priorität beansprucht werden.

Der Wortlaut der Mitteilung kann über die Website des indischen Patentamts abgerufen werden: [http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/c\\_count\\_455.pdf](http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/c_count_455.pdf) (englische Fassung: Seite 7).

**INTERNATIONAL TREATIES****Paris Convention****India declares the European Patent Office as convention country**

In a Notification dated 20 May 2003 published in "The Gazette of India", the Indian Government has published a list of countries, including groups or unions of countries or intergovernmental organisations, which are recognised as convention countries under the Paris Convention. The Notification takes effect on the date of publication.

The European Patent Office is included in the above list. It follows that priority can be claimed in India from European patent applications filed on or after 20 May 2003.

The text of the Notification is available on the website of the Indian Patent Office: [http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/c\\_count\\_455.pdf](http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/c_count_455.pdf) (English text, page 7).

**TRAITES INTERNATIONAUX****Convention de Paris****L'Inde reconnaît l'Office européen des brevets comme partie à la Convention**

Dans une notification en date du 20 mai 2003 parue dans "The Gazette of India", le Gouvernement indien a publié une liste de pays, y compris des groupes ou unions de pays et des organisations intergouvernementales, qui sont reconnus comme pays partie à la Convention de Paris. La notification entre en vigueur à la date de sa publication.

L'Office européen des brevets faisant partie de cette liste, la priorité de demandes de brevet européen déposées à partir du 20 mai 2003 peut être revendiquée en Inde.

Le texte de la notification est disponible sur le site Internet de l'Office indien des brevets à l'adresse suivante : [http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/c\\_count\\_455.pdf](http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/c_count_455.pdf) (texte en anglais page 7).



---

**PCT**

**Beitritt der Republik Botswana  
(BW)**

Inkrafttreten: 30. Oktober 2003

---

**PCT**

**Accession by the Republic of  
Botswana (BW)**

Entry into force: 30 October 2003

---

**PCT**

**Adhésion de la République du  
Botswana (BW)**

Entrée en vigueur : 30 octobre 2003

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2002, 559 ff. in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 6. Juni 2003 (ABI. EPA 2003, 371).

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 in conjunction with the decision of the President of the EPO of 6 June 2003 (OJ EPO 2003, 371).

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. en liaison avec la décision du Président de l'OEB du 6 juin 2003 (JO OEB 2003, 371).

Il est également publié sous l'adresse Internet "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>".

## Inhalt

### Beschwerdekammern

Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren **419**

### Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Juristische Beschwerdekammer

**J 12/01** – 3.1.1 – Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr/  
HIGHLAND INDUSTRIES  
"Abhilfe – Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr – Befugnis des erstinstanzlichen Organs – Zusammensetzung der gegebenenfalls zuständigen Beschwerdekammer – Vorlage an die Große Beschwerdekammer" **431**

– Technische Beschwerdekammern:

**T 1026/98** – 3.3.7 – Beitritt/KALLE  
"Beitritt im Beschwerdeverfahren" – "Fortführung des Verfahrens nach Zurücknahme der einzigen Beschwerde" – "Befassung der Großen Beschwerdekammer" **441**

**T 525/99** – 3.3.1 – Fluorkohlenwasserstoffe/LUBRIZOL  
"Neuheit (bejaht): Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ – spezifische Offenbarung durch Disclaimer ausgeklammert – allgemeine Offenbarung nicht neuheitsschädlich" – "Vorlage an die Große Beschwerdekammer (verneint)" **452**

### Entscheidung der Einspruchsabteilung

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 7. November 2001 – Krebsmaus/HARVARD  
"Tiere können patentfähig sein" – "ausreichende Offenbarung (bejaht) – Vertretung des gleichen Standpunkts wie in T 19/90" – "Ansprüche sind auf bestimmte Rassen gerichtet (verneint)" – "Tiere im allgemeinen sind unter dem Aspekt der Wahrung der guten Sitten patentierbar (bejaht)" – "zu Versuchszwecken bestimmte Tiere, deren Verwendung in den Vertragsstaaten erlaubt ist, sind unter dem Aspekt der Wahrung der guten Sitten patentierbar (bejaht)" – "Gewährbarkeit eines Anspruchs, unter den zahlreiche Kategorien von Nicht-Versuchstieren fallen (verneint)" **473**

## Contents

### Boards of appeal

Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives **419**

### Decisions of the Boards of Appeal

– Legal Board of Appeal:

**J 12/01** – 3.1.1 – Request for reimbursement of appeal fee/  
HIGHLAND INDUSTRIES  
"Interlocutory revision – refusal of the request for reimbursement of the appeal fee – power of the department of first instance – composition of the possibly competent board of appeal – referral to the Enlarged Board" **431**

– Technical boards of appeal:

**T 1026/98** – 3.3.7 – Intervention/  
KALLE  
"Intervention in appeal proceedings" – "Continuation of proceedings after withdrawal of the sole appeal" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal" **441**

**T 525/99** – 3.3.1 – Fluorohydrocarbons/LUBRIZOL  
"Novelty (yes): Article 54(3) EPC prior art – specific disclosure excluded by disclaimers – general disclosure not novelty destroying" – "Reference to Enlarged Board of Appeal (no)" **452**

### Decision of the opposition division

Decision of the opposition division dated 7 November 2001 – Onco-mouse/HARVARD  
"Animals may constitute patentable subject-matter" – "Sufficiency (yes): same view taken as in T 19/90" – "Claims are directed to specific varieties (no)" – "Animals in general are patentable subject-matter under the morality provisions (yes)" – "Animals for testing, the exploitation of which is allowed in contracting states, is patentable subject-matter under the morality provisions (yes)" – "Allowability of a claim covering any categories of non-test-animals (no)" **473**

## Sommaire

### Chambres de recours

Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires **419**

### Décisions des chambres de recours

– Chambre de recours juridique :

**J 12/01** – 3.1.1 – Requête en remboursement de la taxe de recours/  
HIGHLAND INDUSTRIES  
"Révision préjudicielle – rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours – compétence de l'instance du premier degré – composition de la chambre de recours susceptible d'être compétente – saisine de la Grande Chambre de recours" **431**

– Chambres de recours techniques :

**T 1026/98** – 3.3.7 – Intervention/  
KALLE  
"Intervention dans la procédure de recours" – "Poursuite de la procédure après le retrait de l'unique recours" – "Saisine de la Grande Chambre de recours" **441**

**T 525/99** – 3.3.1 – Fluorohydrocarbures/LUBRIZOL  
"Nouveauté (oui) : état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE – divulgation particulière exclue par disclaimers – divulgation générale non destructrice de nouveauté" – "Saisine de la Grande Chambre de recours (non)" **452**

### Décision de la division d'opposition

Décision de la division d'opposition en date du 7 novembre 2001 – Souris oncogène/HARVARD  
"Les animaux peuvent être brevetés" – "Suffisance de l'exposé (oui) : même avis que dans la décision T 19/90" – "Revendications ayant pour objet des races spécifiques (non)" – "Brevetabilité des animaux en général au regard des dispositions sur les bonnes moeurs (oui)" – "Brevetabilité des animaux d'expérimentation dont l'exploitation est autorisée dans les Etats contractants au regard des dispositions sur les bonnes moeurs (oui)" – "Admissibilité d'une revendication couvrant de nombreuses catégories d'animaux qui ne sont pas des animaux d'expérimentation (non)" **473**

**Mitteilungen des EPA**

– Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 5. September 2003 über die Erstreckung von Fristen **507**

– Mitteilung vom 1. Oktober 2002 zur Einstellung des EP-EASY-Projekts – Erinnerung **507**

– Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. August 2003 über Disclaimer **509**

– Mitteilung vom 1. Oktober 2003 über den vorgezogenen Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase **509**

**Vertretung**

– Europäische Eignungsprüfung Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung Prüfungsergebnisse **510**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **513**

– *epi*  
Richtlinien des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter für die Berufsausübung **523**

**Aus den Vertragsstaaten**

*SK Slowakei*  
Zahlung von Gebühren in der Slowakei **528**

**Internationale Verträge**

– Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)  
Indien erkennt das Europäische Patentamt als Verbandsland an **529**

– PCT  
Beitritt der Republik Botsuana (BW) **529**

**Gebühren**

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **530**

**Terminkalender**

**Einlegeblätter**

Organisationsstruktur des Europäischen Patentamts

**Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2003**

Rechtsprechung  
*Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 2002*

**Information from the EPO**

– Notice from the President of the European Patent Office dated 5 September 2003 concerning the extension of time limits **507**

– Notice dated 1 October 2002 concerning the discontinuation of the EP-EASY project – Reminder **507**

– Notice from the European Patent Office dated 1 August 2003 concerning disclaimers **509**

– Notice dated 1 October 2003 concerning early entry into the European phase of an international application **509**

**Representation**

– European qualifying examination Examination Board for the European qualifying examination Examination results **510**

– List of professional representatives before the EPO **513**

– *epi*  
Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office **523**

**Information from the contracting states**

*SK Slovakia*  
Payment of fees in Slovakia **528**

**International treaties**

– Paris Convention  
India declares the European Patent Office as convention country **529**

– PCT  
Accession by the Republic of Botswana (BW) **529**

**Fees**

Guidance for the payment of fees, costs and prices **530**

**Calendar of events**

**Inserts**

The organisational structure of the European Patent Office

**Special edition No. 3 of the OJ EPO 2003**

Case Law  
*EPO Board of Appeal Case Law in 2002*

**Communications de l'OEB**

– Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 5 septembre 2003, relatif à la prorogation de délais **507**

– Communiqué en date du 1<sup>er</sup> octobre 2002 relatif à l'arrêt du projet EP-EASY – Rappel **507**

– Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> août 2003, relatif aux disclaimers **509**

– Communiqué en date du 1<sup>er</sup> octobre 2003 relatif à l'entrée anticipée d'une demande internationale dans la phase européenne **509**

**Représentation**

– Examen européen de qualification Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Résultats d'examen **510**

– Liste des mandataires agréés près l'OEB **513**

– *epi*  
Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets **523**

**Informations relatives aux Etats contractants**

*SK Slovaquie*  
Paiement de taxes en Slovaquie **528**

**Traités internationaux**

– Convention de Paris  
L'Inde reconnaît l'Office européen des brevets comme partie à la Convention **529**

– PCT  
Adhésion de la République du Botswana (BW) **529**

**Taxes**

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **530**

**Calendrier**

**Encarts**

Structure de l'Office européen des brevets

**Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2003**

Jurisprudence  
*La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB en 2002*



T 0115/85	OJ 1990,030	T 0059/87	OJ 1991,561	T 0093/89	OJ 1992,718	T 0811/90	OJ 1993,728	T 0952/92	OJ 1995,755	T 0789/96	OJ 2002,364	W 0016/92	OJ 1994,237
T 0116/85	OJ 1989,013	T 0077/87	OJ 1990,280	T 0130/89	OJ 1991,514	T 0815/90	OJ 1994,389	T 1002/92	OJ 1995,605	T 0990/96	OJ 1998,489	W 0032/92	OJ 1994,239
T 0123/85	OJ 1989,336	T 0081/87	OJ 1990,250	T 0148/89	OJ 1994,898	T 0830/90	OJ 1994,713	T 1055/92	OJ 1995,214	T 1028/96	OJ 2000,475	W 0003/93	OJ 1994,931
T 0127/85	OJ 1989,271	T 0117/87	OJ 1989,127	T 0182/89	OJ 1991,391	T 0854/90	OJ 1993,669	T 0039/93	OJ 1997,134	T 1054/96	OJ 1998,511	W 0004/93	OJ 1994,939
T 0133/85	OJ 1988,441	T 0118/87	OJ 1991,474	T 0200/89	OJ 1992,046	T 0888/90	OJ 1994,162	T 0074/93	OJ 1995,712	T 1105/96	OJ 1998,249	W 0003/94	OJ 1995,775
T 0149/85	OJ 1986,103	T 0124/87	OJ 1989,491	T 0202/89	OJ 1992,223	T 0905/90	OJ 1994,306	T 0082/93	OJ 1996,274	T 0142/97	OJ 2000,358	W 0004/94	OJ 1996,073
T 0152/85	OJ 1987,191	T 0128/87	OJ 1989,406	T 0210/89	OJ 1991,433	Corr.	OJ 1994,556	T 0085/93	OJ 1998,183	T 0167/97	OJ 1999,488	W 0003/95	OJ 1996,462
T 0153/85	OJ 1988,001	T 0139/87	OJ 1990,068	T 0220/89	OJ 1992,295	T 0024/91	OJ 1995,512	T 0167/93	OJ 1997,229	T 0227/97	OJ 1999,495	W 0004/96	OJ 1997,552
T 0155/85	OJ 1988,087	T 0170/87	OJ 1989,441	T 0231/89	OJ 1993,013	T 0060/91	OJ 1993,551	T 0254/93	OJ 1998,285	T 0298/97	OJ 2002,083	W 0001/97	OJ 1999,033
T 0163/85	OJ 1990,379	T 0193/87	OJ 1993,207	T 0250/89	OJ 1992,355	T 0108/91	OJ 1994,228	T 0276/93	OJ 1996,330	T 0315/97	OJ 1999,554	W 0006/99	OJ 2001,196
T 0171/85	OJ 1987,160	T 0245/87	OJ 1989,171	T 0268/89	OJ 1994,050	T 0187/91	OJ 1994,572	T 0296/93	OJ 1995,627	T 0323/97	OJ 2002,476	W 0011/99	OJ 2000,186
T 0213/85	OJ 1987,482	T 0295/87	OJ 1990,470	T 0275/89	OJ 1992,126	T 0227/91	OJ 1994,491	T 0356/93	OJ 1995,545	T 0450/97	OJ 1999,067		
T 0219/85	OJ 1986,376	T 0296/87	OJ 1990,195	T 0300/89	OJ 1991,480	T 0255/91	OJ 1993,318	T 0422/93	OJ 1997,025	T 0517/97	OJ 2000,515		
T 0222/85	OJ 1988,128	T 0301/87	OJ 1990,335	T 0323/89	OJ 1992,169	T 0289/91	OJ 1994,649	T 0433/93	OJ 1997,509	T 0631/97	OJ 2001,013	Beschwerdekammer in	
T 0226/85	OJ 1988,336	T 0305/87	OJ 1991,429	T 0357/89	OJ 1993,146	T 0369/91	OJ 1993,561	T 0583/93	OJ 1996,496	T 0951/97	OJ 1998,440	Disziplinarangelegen-	
T 0229/85	OJ 1987,237	T 0320/87	OJ 1990,071	T 0387/89	OJ 1992,583	T 0384/91	OJ 1994,169	T 0590/93	OJ 1995,337	T 1129/97	OJ 2001,273	heiten	
T 0231/85	OJ 1989,074	T 0323/87	OJ 1989,343	T 0418/89	OJ 1993,020	T 0384/91	OJ 1995,745	Corr.	OJ 1995,387	T 1149/97	OJ 2000,259	Disciplinary Board	
T 0232/85	OJ 1986,019	T 0326/87	OJ 1992,522	T 0426/89	OJ 1992,172	T 0409/91	OJ 1994,653	T 0647/93	OJ 1995,132	T 1173/97	OJ 1999,609	Chambre de recours	
T 0244/85	OJ 1988,216	T 0328/87	OJ 1992,701	T 0448/89	OJ 1992,361	T 0435/91	OJ 1995,188	T 0726/93	OJ 1995,478	T 1194/97	OJ 2000,525	statuant en matière	
T 0248/85	OJ 1986,261	T 0331/87	OJ 1991,022	T 0482/89	OJ 1992,646	T 0455/91	OJ 1995,684	T 0798/93	OJ 1997,363	T 0004/98	OJ 2002,139	disciplinaire	
T 0260/85	OJ 1989,105	T 0381/87	OJ 1990,213	T 0485/89	OJ 1993,214	T 0470/91	OJ 1993,680	T 0803/93	OJ 1996,204	T 0097/98	OJ 2002,183		
T 0271/85	OJ 1988,341	T 0416/87	OJ 1990,415	T 0516/89	OJ 1992,436	T 0473/91	OJ 1993,630	T 0840/93	OJ 1996,335	T 0226/98	OJ 2002,498	D 0001/79	OJ 1980,298
T 0291/85	OJ 1988,302	T 0018/88	OJ 1992,107	T 0534/89	OJ 1994,464	T 0552/91	OJ 1995,100	T 0860/93	OJ 1995,047	T 0428/98	OJ 2001,494	D 0001/80	OJ 1981,220
T 0292/85	OJ 1989,275	T 0022/88	OJ 1993,143	T 0560/89	OJ 1992,725	T 0561/91	OJ 1993,736	T 0926/93	OJ 1997,447	T 0473/98	OJ 2001,231	D 0002/80	OJ 1982,192
T 0007/86	OJ 1988,381	T 0026/88	OJ 1991,030	T 0576/89	OJ 1993,543	T 0598/91	OJ 1994,912	T 0977/93	OJ 2001,084	T 0587/98	OJ 2000,497	D 0004/80	OJ 1982,107
T 0009/86	OJ 1988,012	T 0039/88	OJ 1989,499	T 0580/89	OJ 1993,218	T 0640/91	OJ 1994,918	T 0986/93	OJ 1996,215	T 0656/98	OJ 2003,385	D 0001/81	OJ 1982,258
T 0017/86	OJ 1989,297	T 0047/88	OJ 1990,035	T 0603/89	OJ 1992,230	T 0830/91	OJ 1994,728	T 0097/94	OJ 1998,467	T 0685/98	OJ 1999,346	D 0002/81	OJ 1982,351
Corr.	OJ 1989,415	T 0073/88	OJ 1992,557	T 0604/89	OJ 1992,240	T 0843/91	OJ 1994,818	T 0143/94	OJ 1996,430	T 0728/98	OJ 2001,319	D 0001/82	OJ 1982,352
T 0019/86	OJ 1989,025	T 0087/88	OJ 1993,430	T 0666/89	OJ 1993,495	T 0843/91	OJ 1994,832	T 0207/94	OJ 1999,273	T 0777/98	OJ 2001,509	D 0002/82	OJ 1982,353
T 0023/86	OJ 1987,316	T 0119/88	OJ 1990,395	T 0695/89	OJ 1993,152	T 0925/91	OJ 1995,469	T 0284/94	OJ 1999,464	T 0035/99	OJ 2000,447	D 0005/82	OJ 1983,175
T 0026/86	OJ 1988,019	T 0129/88	OJ 1993,598	T 0702/89	OJ 1994,472	T 0934/91	OJ 1994,184	T 0329/94	OJ 1998,241	T 0451/99	OJ 2003,334	D 0006/82	OJ 1983,337
T 0038/86	OJ 1990,384	T 0145/88	OJ 1991,251	T 0716/89	OJ 1992,132	T 0937/91	OJ 1996,025	T 0382/94	OJ 1998,024	T 0507/99	OJ 2003,225	D 0007/82	OJ 1983,185
T 0063/86	OJ 1988,224	T 0158/88	OJ 1991,566	T 0760/89	OJ 1994,797	T 0951/91	OJ 1995,202	T 0386/94	OJ 1996,658	T 0964/99	OJ 2002,004	D 0008/82	OJ 1983,378
T 0114/86	OJ 1987,485	T 0182/88	OJ 1990,287	T 0780/89	OJ 1993,440	T 0001/92	OJ 1993,685	T 0501/94	OJ 1997,193	T 1080/99	OJ 2002,568	D 0012/82	OJ 1983,233
T 0117/86	OJ 1989,401	T 0185/88	OJ 1990,451	T 0784/89	OJ 1992,438	T 0027/92	OJ 1994,853	Corr.	OJ 1997,376	T 0009/00	OJ 2002,275	D 0001/85	OJ 1985,341
T 0162/86	OJ 1988,452	T 0197/88	OJ 1989,412	T 0789/89	OJ 1994,482	T 0096/92	OJ 1993,551	T 0522/94	OJ 1998,421	T 0641/00	OJ 2003,352	D 0001/86	OJ 1987,489
T 0166/86	OJ 1987,372	T 0198/88	OJ 1991,254	T 0003/90	OJ 1992,737	T 0112/92	OJ 1994,192	T 0631/94	OJ 1996,067	T 0778/00	OJ 2001,554	D 0002/86	OJ 1987,489
T 0197/86	OJ 1989,371	T 0208/88	OJ 1992,022	T 0019/90	OJ 1990,476	T 0160/92	OJ 1995,035	T 0750/94	OJ 1998,032	T 0131/01	OJ 2003,115	D 0003/86	OJ 1987,489
T 0219/86	OJ 1988,254	T 0212/88	OJ 1992,028	T 0034/90	OJ 1992,454	T 0164/92	OJ 1995,305	T 0840/94	OJ 1996,680	T 0295/01	OJ 2002,251	D 0004/86	OJ 1988,026
T 0234/86	OJ 1989,079	T 0227/88	OJ 1990,292	T 0047/90	OJ 1991,486	Corr.	OJ 1995,387	T 0873/94	OJ 1997,456	T 0694/01	OJ 2003,250	D 0005/86	OJ 1989,210
T 0237/86	OJ 1988,261	T 0238/88	OJ 1992,709	T 0089/90	OJ 1992,456	T 0341/92	OJ 1995,373	T 0892/94	OJ 2000,001	T 1183/02	OJ 2003,404	D 0002/87	OJ 1989,448
T 0246/86	OJ 1989,199	T 0261/88	OJ 1992,627	T 0097/90	OJ 1993,719	T 0371/92	OJ 1995,324	T 0958/94	OJ 1997,242			D 0003/87	OJ 1988,271
T 0254/86	OJ 1989,115	T 0261/88	OJ 1994/1-2	T 0110/90	OJ 1994,557	T 0465/92	OJ 1996,032	T 0136/95	OJ 1998,198			D 0002/88	OJ 1989,448
T 0281/86	OJ 1989,202	T 0293/88	OJ 1992,220	T 0154/90	OJ 1993,505	T 0472/92	OJ 1998,161	Corr.	OJ 1998,480	PCT Widerspruch		D 0012/88	OJ 1991,591
T 0290/86	OJ 1992,414	T 0320/88	OJ 1990,359	T 0182/90	OJ 1994,641	T 0501/92	OJ 1996,261	T 0241/95	OJ 2001,103	PCT protests		D 0003/89	OJ 1991,257
T 0299/86	OJ 1988,088	T 0371/88	OJ 1992,157	T 0270/90	OJ 1993,725	T 0514/92	OJ 1996,270	T 0272/95	OJ 1999,590	PCT Réserve		D 0004/89	OJ 1991,211
T 0317/86	OJ 1989,378	T 0401/88	OJ 1990,297	T 0272/90	OJ 1991,205	T 0585/92	OJ 1996,129	T 0274/95	OJ 1997,099			D 0005/89	OJ 1991,218
T 0349/86	OJ 1988,345	T 0426/88	OJ 1992,427	T 0290/90	OJ 1992,368	T 0597/92	OJ 1996,135	T 0301/95	OJ 1997,519	W 0004/85	OJ 1987,063	D 0011/91	OJ 1994,401
T 0378/86	OJ 1988,386	T 0459/88	OJ 1990,425	T 0324/90	OJ 1993,033	T 0649/92	OJ 1998,097	T 0337/95	OJ 1996,628	W 0007/85	OJ 1988,211	D 0011/91	OJ 1995,721
T 0385/86	OJ 1988,308	T 0461/88	OJ 1993,295	T 0367/90	OJ 1992,529	T 0655/92	OJ 1998,017	T 0377/95	OJ 1999,011	W 0007/86	OJ 1987,067	D 0001/92	OJ 1993,357
T 0389/86	OJ 1988,087	T 0493/88	OJ 1991,380	T 0376/90	OJ 1994,906	T 0659/92	OJ 1995,519	T 0460/95	OJ 1998,587	W 0009/86	OJ 1987,459	D 0006/92	OJ 1993,361
T 0390/86	OJ 1989,030	T 0514/88	OJ 1992,570	T 0390/90	OJ 1994,808	T 0694/92	OJ 1997,408	T 0556/95	OJ 1997,205	W 0001/87	OJ 1988,182	D 0001/93	OJ 1995,227
T 0406/86	OJ 1989,302	T 0536/88	OJ 1992,638	T 0409/90	OJ 1993,040	T 0769/92	OJ 1995,525	T 0727/95	OJ 2001,001	W 0004/87	OJ 1988,425	D 0014/93	OJ 1997,561
T 0416/86	OJ 1989,309	T 0544/88	OJ 1990,429	T 0484/90	OJ 1993,448	T 0802/92	OJ 1995,379	T 0736/95	OJ 2001,191	W 0008/87	OJ 1989,123	D 0001/94	OJ 1996,468
T 0002/87	OJ 1988,264	T 0550/88	OJ 1992,117	T 0513/90	OJ 1994,154	T 0804/92	OJ 1994,862	T 0850/95	OJ 1996,455	W 0003/88	OJ 1990,126	D 0015/95	OJ 1998,297
T 0009/87	OJ 1989,438	T 0586/88	OJ 1993,313	T 0553/90	OJ 1993,666	T 0820/92	OJ 1995,113	T 0850/95	OJ 1997,152	W 0031/88	OJ 1990,134	D 0008/96	OJ 1998,302
T 0016/87	OJ 1992,212	T 0635/88	OJ 1993,608	T 0595/90	OJ 1994,695	T 0867/92	OJ 1995,126	T 0931/95	OJ 2001,441	W 0032/88	OJ 1990,138	D 0014/96	OJ 1997,561
T 0019/87	OJ 1988,268	T 0648/88	OJ 1991,292	T 0611/90	OJ 1993,050	T 0892/92	OJ 1994,664	T 0939/95	OJ 1998,481	W 0044/88	OJ 1990,140	D 0025/96	OJ 1998,044
T 0028/87	OJ 1989,383	T 0002/89	OJ 1991,051	T 0629/90	OJ 1992,654	T 0923/92	OJ 1996,564	T 1007/95	OJ 1999,733	W 0011/89	OJ 1993,225	D 0012/97	OJ 1999,566
T 0035/87	OJ 1988,134	T 0005/89	OJ 1992,348	T 0669/90	OJ 1992,739	T 0930/92	OJ 1996,191	T 0080/96	OJ 2000,050	W 0012/89	OJ 1990,152	D 0020/99	OJ 2002,019
T 0051/87	OJ 1991,177	T 0014/89	OJ 1990,432	T 0675/90	OJ 1994,058	T 0933/92	OJ 1994,740	T 0161/96	OJ 1999,331	W 0006/90	OJ 1991,438	D 0003/00	OJ 2003,365
T 0056/87	OJ 1990,188	T 0060/89	OJ 1992,268	T 0689/90	OJ 1993,616	T 0939/92	OJ 1996,309	T 0742/96	OJ 1997,533	W 0015/91	OJ 1993,514	D 0010/02	OJ 2003,275
T 0059/87	OJ 1988,347	T 0079/89	OJ 1992,283	T 0788/90	OJ 1994,708	T 0951/92	OJ 1996,053	T 0755/96	OJ 2000,174				

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	EPO / EPA	EPO	OEB
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
12.11.2003	Diplomüberreichung an die erfolgreichen Bewerber(innen) der europäischen Eignungsprüfung 2003	Awarding of diplomas to successful candidates in the European qualifying examination 2003	Remise de diplômes aux candidat(e)s reçu(e)s à l'examen européen de qualification 2003
12.11.2003	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
18.–19.11.2003	Arbeitsgruppe "Streitregelung" München	Working Party on Litigation Munich	Groupe de travail "Contentieux" Munich
2.–5.12.2003	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
9.–11.12.2003	<i>epoline</i> <sup>®</sup> -Jahreskonferenz Barcelona	<i>epoline</i> <sup>®</sup> Annual Conference Barcelona	Conférence annuelle <i>epoline</i> <sup>®</sup> 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
16.–18.3.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
24.–26.3.2004	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
20.–21.4.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
11.–13.5.2004	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
15.–17.6.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
20.–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



	<b>Terminkalender</b>	<b>Calendar of events</b>	<b>Calendrier</b>
12.–14.10.2004	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
26.–28.10.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
7.–9.12.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
12.1.2005	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
15.–17.3.2005	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>
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 Copenhague
25.–26.10.2004	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Lissabon	Council of the Institute of Professional Representatives Lisbon	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Lisbonne
	<b>Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>International meetings and events</b>	<b>Réunions et manifestations internationales</b>
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
17.–21.11.2003	Arbeitsgruppe "PCT-Reform" Genf	Working Group on Reform of the PCT Geneva	Groupe de travail sur la réforme du PCT Genève
24.11.2003	Der PCT im Zentrum Ihrer Unternehmensstrategie Genf	PCT – At the heart of your business strategy Geneva	Le PCT au coeur de votre stratégie commerciale 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.*

**DE:**

4.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Fristen und Gebühren im europäischen und internationalen Anmeldeverfahren  
Seminar-Nr. 03 11 131  
Monika Huppertz  
Düsseldorf

4.–5.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
EPA-Schulungskurs II  
Seminar-Nr. 03 11 132  
Jutta Ellmaier (EPA), Dr. Hendrik Wichmann  
München

**GB:**

5.–7.11.2003

CIPA<sup>2</sup>  
Congress 2003 – IP Portfolios making them pay  
London

**DE:**

10.–12.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen I  
*Basis-Seminar (10.11.2003) Seminar-Nr. 03 11 110*  
Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dr. Jan Krauss  
*Haupt-Seminar A (11.–12.11.2003) Technik/Physik Seminar-Nr. 03 11 111*  
Dipl.-Phys. Markus Hössle  
*Haupt-Seminar B (11.–12.11.2003) Chemie/Biotechnologie Seminar-Nr. 03 11 112*  
Dr. Jan Krauss  
Frankfurt/Main

11.11.2003

REBEL<sup>3</sup>  
*Intensivseminar Teil II*  
Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte  
Bernried (Starnberger See)

13.–14.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Einführung in die europäische Patentpraxis  
Seminar-Nr. 03 11 113  
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich  
München

## Terminkalender

Calendar  
of events

## Calendrier

**GB:**

13.–14.11.2003

Management Forum Ltd.<sup>4</sup>  
Senior Patent Administrators  
Conference-No. H11-3003  
Ian Sim, Debbie Cooke (UK Patent Office)  
London

**DE:**

20.–21.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Gewerblicher Rechtsschutz II  
Seminar-Nr. 03 11 618  
Monika Huppertz  
Heidelberg

**GB:**

21.11.2003

Management Forum Ltd.<sup>4</sup>  
Principles of patent law  
Conference-No. H11-3403  
Dr Jonathan De Ville, Chong-Yee Khoo  
London

**DE:**

24.–28.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Patent- und Marken-Forum 2003  
26.11.03 Zentralveranstaltung  
Seminar-Nr. 03 11 105  
München

26.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Fachtagung Patentrecht  
Seminar-Nr. 03 11 105  
Dr. M. Brandi-Dohrn, J. Karcher, Gert Kolle (EPA), C. Matthes, Dr. K.-J. Melullis,  
Dr. jur. J. Pagenberg, Prof. Dr. W. Tilmann, Mirjam Söderholm  
München

**GB:**

26.11.2003

Management Forum Ltd.<sup>4</sup>  
Basic Introduction to Intellectual Property  
Conference-No. H11-3003  
Dr Andy Frangou, Steven Ward  
London

**DE:**

27.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Biotechnologie  
Seminar-Nr. 03 11 108  
Dr. Ursula Kinkeldey  
München

27.–28.11.2003

FORUM<sup>1</sup>  
Arbeitnehmererfinderrecht  
Seminar-Nr. 03 11 106  
Dipl.-Ing. O. Hellebrand, Dr. R. von Falckenstein, Prof. Dr. K. Bartenbach  
München

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
2.12.2003	FORUM <sup>1</sup> Das europäische Einspruchsverfahren Seminar-Nr. 03 12 101 Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München		
5.12.2003	FORUM <sup>1</sup> Die erfinderische Tätigkeit Seminar-Nr. 03 12 102 Dr. Wilfried Anders, Dr. Hans-Rainer Jaenichen München		
	<b>GB:</b>		
10.12.2003	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> PCT-Easy Workshop Conference-No. H12-3103 Helen Featherby London		
11.–12.12.2003	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> Advanced PCT course Conference-No. H12-3003 Matthias Reischle, David Barmes London		
	<b>DE:</b>		
6.–7.5.2004	VPP-Frühjahrsfachtagung 2004 <sup>5</sup> Aachen		
4.–5.11.2004	VPP-Herbstfachtagung 2004 <sup>5</sup> Nürnberg		
28.–29.4.2005	VPP-Frühjahrsfachtagung 2005 <sup>5</sup> Wiesbaden		

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Further information can be seen on the CIPA website: [www.cipa.org.uk](http://www.cipa.org.uk)  
or by contacting the organiser's Conference Line on (+44-208) 944 50 50

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Management Forum Ltd.  
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ  
Tel.: (+44-1483) 570099; Fax: (+44-1483) 536424; e-mail: info@management-forum.co.uk

<sup>5</sup> VPP-Geschäftsstelle, Sigrid Schilling  
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg  
Tel.: (+49-2151) 94 02 36; Fax: (+49-2151) 94 02 37; E-Mail: vpp.schilling@vpp-patent.de