



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

25. März 1985  
Jahrgang 8 / Heft 3  
Seiten 59-94

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

25 March 1985  
Year 8 / Number 3  
Pages 59-94

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

25 mars 1985  
8<sup>e</sup> année / numéro 3  
Pages 59-94

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
GROSSEN  
BESCHWERDEKAMMER**

Der Großen Beschwerdekammer ist in sieben Fällen eine Rechtsfrage über die Zulässigkeit von Patentansprüchen, die auf die Verwendung von chemischen Stoffen zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind ("zweite medizinische Indikation"), vorgelegt worden (s. Entscheidung T 17/81, ABI. EPA 7/1983, S. 266). Die Große Beschwerdekammer hat nunmehr diese sieben Fälle entschieden; drei der Entscheidungen sind nachstehend im Originalwortlaut der jeweiligen Verfahrenssprache, d. h. Deutsch, Englisch und Französisch, wiedergegeben. Alle drei betreffen dieselbe Rechtsfrage.

Eine Änderung zu Teil C der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt wird auf Seite 84 dieses Amtsblatts abgedruckt.

**DECISIONS OF THE ENLARGED  
BOARD OF APPEAL**

Seven cases concerning a point of law on the admissibility of claims directed to the use of chemical substances for therapeutic purposes (the so-called "second medical use") were referred to the Enlarged Board of Appeal (see T 17/81, OJ 7/1983, 266). The Enlarged Board of Appeal has now given judgment in the seven cases, and the German, English and French original texts of three of the decisions are reported below. The texts are not translations but are original texts in the language of proceedings, and concern the same legal point.

An amendment to Part C of the Guidelines for Examination in the European Patent Office which has resulted from these decisions is published on page 84 of this Journal.

**DECISIONS DE LA GRANDE  
CHAMBRE DE RECOURS**

Sept affaires dans lesquelles se pose une question de droit concernant la recevabilité de revendications qui portent sur l'utilisation de substances chimiques à des fins thérapeutiques ("deuxième indication médicale") ont été portées devant la Grande Chambre de recours (voir décision T 17/81, JO n° 7/1983, p. 266). La Grande Chambre de recours a statué sur ces sept affaires: trois des décisions rendues sont reprises ci-après, dans le texte original rédigé dans la langue de la procédure, respectivement l'allemand, l'anglais et le français. Toutes trois touchent au même point de droit.

Une modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets est publiée au page 84 du présent numéro du Journal officiel.

## Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 5. Dezember 1984 Gr 01/83

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer

Mitglieder: P. Ford, O. Bossung, R. Kämpf, M. Prélot, G. Szabo, J. van Voorthuizen

**Bezeichnung der Erfindung: cerebralwirksames Arzneimittel und seine Verwendung sowie seine Herstellung**

Anmelderin: BAYER AG

Stichwort: "zweite medizinische Indikation/BAYER"

EPÜ Art. 52 (1), 52 (4), 54 (5), 57

Wiener Übereinkommen Art. 31,32

"Auslegung des EPÜ / Wiener Übereinkommens —  
"therapeutische Verwendungsansprüche"

### Leitsätze

*I. Ein europäisches Patent kann nicht mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet sind.*

*II. Ein europäisches Patent kann mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind.*

### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Im Laufe der Prüfung von sieben voneinander unabhängigen Beschwerden gegen die Zurückweisung europäischer Patentanmeldungen hat die Beschwerdekammer für Chemie der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt: "Kann für die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ein Patent mit auf die Verwendung gerichteten Patentansprüchen erteilt werden?" Die Entscheidung, mit der diese Rechtsfrage vorgelegt wurde, ist am 30. Mai 1983 ergangen (Bayer AG, T 17/81; ABI. EPA 1983, 266).

II. In einer schriftlichen Mitteilung gab die Große Beschwerdekammer den Beschwerdeführern Gelegenheit, sich zu der vorgelegten Rechtsfrage schriftlich zu äußern. Jeder Beschwerdeführer war darauf hingewiesen worden, daß die Große Beschwerdekammer mit der gleichen Rechtsfrage in sechs weiteren Fällen befaßt sei und daß die Kammer die Rechtsfrage für alle vorgelegten Fälle gleichzeitig untersuchen werde.

Die Äußerungen sollten sich auf rechtliche Überlegungen zu der vorgelegten Rechtsfrage beschränken. Die Kammer wies darauf hin, daß sie nach Ablauf der Äußerungsfrist die eingereichten Ausführungen prüfen und die Beschwerdeführer unterrichten würde, ob sie die vorgelegte Rechtsfrage eindeutig positiv beantworten könne. Sollte dies nicht der Fall sein, so würde die Kammer auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchführen.

III. Die Beschwerdeführer reichten schriftliche Stellungnahmen ein, die von der Großen Beschwerdekammer geprüft wurden.

IV. In einem weiteren schriftlichen Bescheid teilte die Große Beschwerdekammer mit, daß sie aufgrund näher angegebener Gründe nicht der Meinung sei, die ihr von der Technischen Beschwerdekammer für Chemie vorgelegte Rechtsfrage bejahen zu können. Sie wies jedoch auf eine vom schweizerischen Bundesamt für geistiges Eigentum kürzlich erteilte Rechtsauskunft über seine Praxis hinsichtlich der Zulässigkeit von "Verwendungsansprüchen" hin. Danach könne ein Anspruch wie "die Verwendung eines Erzeugnisses zur Herstellung eines Mittels für chirurgische, therapeutische oder diagnostische Zwecke" gewährt werden, selbst wenn es sich um die zweite (oder eine weitere) Anwendung eines bekannten Arzneistoffes handle. Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, daß sie in ihrer Entscheidung auf die

Frage eingehen werde, ob diese Art von Ansprüchen nach dem Europäischen Patentübereinkommen zulässig sei.

Allen Beschwerdeführern wurde anheimgestellt, Stellungnahmen einzureichen, insbesondere auch zur Zulässigkeit der in der Schweiz möglichen "Verwendungsansprüche".

Es wurden mündliche Verhandlungen vorsorglich für November 1984 vorgesehen. Mit der Aufforderung an die Beschwerdeführer, mündliche Verhandlungen vor der Großen Beschwerdekammer frühzeitig zu beantragen, wurde die Frage verbunden, ob sie eine mündliche Verhandlung auch dann wünschten, wenn die Kammer nach Prüfung ihrer Stellungnahmen ähnliche Patentansprüche wie den Schweizer "Verwendungsanspruch" zulassen könne. Ladungen zu mündlichen Verhandlungen sind rechtzeitig ergangen.

V. Einige Beschwerdeführer reichten Stellungnahmen ein. Alle Beschwerdeführer verzichteten auf mündliche Verhandlungen, falls die Große Beschwerdekammer Verwendungsansprüche wie in der Schweiz zulasse.

VI. Die Große Beschwerdekammer hob später die Ladung zur mündlichen Verhandlung auf.

### ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

#### Einleitende Bemerkungen: Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens

1. Als internationaler Vertrag ist das Europäische Patentübereinkommen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen auszulegen, die im Völkerrecht entwickelt worden sind. Zu den internationalen Verträgen gehören nicht nur die traditionellen internationalen Verträge, die Beziehungen zwischen Staaten regeln, sondern auch die Verträge, die unmittelbar Rechte und Pflichten für natürliche und juristische Personen begründen und näher festlegen. Nach allgemein herrschender Meinung sind die Auslegungsgrundsätze für beide Arten von Verträgen gleich.

2. Da dies die erste Rechtsfrage ist, über die die Große Beschwerdekammer zu entscheiden hat, muß sie sich zunächst darüber klar werden, nach welchen Grundsätzen im einzelnen das Europäische Patentübereinkommen auszulegen ist; die gleiche Frage haben außerdem zwei Beteiligte gestellt. Bereits in früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern ist die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens erörtert worden. Sowohl die Juristische Beschwerdekammer (vgl. den Fall J 08/82; ABI. EPA 1984, 155) als auch die Technische Beschwerdekammer für Chemie (vgl. den Fall T 128/82; ABI. EPA 1984, 164) haben die Auslegungsgrundsätze angewendet, die im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (teilweise abgedruckt in ABI. EPA 1984, 192) enthalten sind.

3. Die Bestimmungen des Wiener Übereinkommens können nicht unmittelbar auf das Europäische Patentübereinkommen angewendet werden, da das Wiener Übereinkommen ausschließlich auf Übereinkommen Anwendung findet, die nach dem Inkrafttreten des Wiener Übereinkommens geschlossen worden sind (Art. 4 des Wiener Übereinkommens). Bei Abschluß des Europäischen Patentübereinkommens war aber das Wiener Übereinkommen noch nicht in Kraft.

4. Es gibt jedoch überzeugende Entscheidungen, die die Auslegungsregeln des Wiener Übereinkommens auf Verträge anwenden, für die es nicht unmittelbar gilt. So hat der Internationale Gerichtshof Grundsätze des Wiener Übereinkommens auf Sachverhalte angewendet, die nicht unmittelbar unter das Wiener Übereinkommen fallen. Ferner haben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das deutsche Bundesverfassungsgericht und das House of Lords (England) die Auslegungsgrundsätze der Artikel 31 und 32 des Übereinkommens auch auf Verträge angewendet, auf die sie, strenggenommen, nicht anwendbar sind (vgl. Wetzel, Rasching, "Die Wiener Vertragsrechtskonvention", Metzner, Frankfurt 1978 und Fothergill v. Monarch Airlines (1981) A.C. 251, (House of Lords (England))).

Nach eingehenden Überlegungen kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß das Europäische Patentamt ebenso verfahren sollte.

5. Der Inhalt der Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens kann, soweit er die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens betrifft, wie folgt zusammengefaßt werden:

- (1) Das Übereinkommen ist nach Treu und Glauben auszu-legen.
- (2) Wenn nicht feststeht, daß die Vertragsstaaten einem Ausdruck eine besondere Bedeutung beilegen wollten, ist den Bestimmungen des Übereinkommens die in ihrem Zusammenhang und im Lichte seines Zieles und Zweckes zukommende Bedeutung beizumessen.
- (3) Unter Zusammenhang sind für diesen Zweck zu verstehen:

— der Text des Übereinkommens (einschließlich der Präambel und der Ausführungsordnung) und

— alle sich auf das Übereinkommen beziehenden Vereinbarungen, die von allen Vertragsstaaten im Zusammenhang mit dem Abschluß des Übereinkommens getroffen worden sind (z.B. das Protokoll zu Artikel 69 EPU).

- (4) Ferner sind zu berücksichtigen:
  - alle späteren Vereinbarungen der Vertragsstaaten über die Auslegung oder die Anwendung der Bestimmungen;
  - jede spätere praktische Handhabung des Übereinkommens, aus der die Übereinstimmung der Vertragsstaaten über seine Auslegung hervorgeht;
  - jeder einschlägige Völkerrechtssatz.
- (5) Die vorbereitenden Unterlagen und die Umstände beim Abschluß des Übereinkommens können in Betracht gezogen werden,
  - um eine Bedeutung zu bestätigen, wie sie sich unter Anwendung der vorstehenden Grundsätze ergibt, oder
  - um eine Bedeutung zu bestimmen, wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung entweder mehrdeutig oder unklar bleibt oder zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.

6. Bei der Auslegung internationaler Verträge, durch die Rechte und Pflichten natürlicher oder juristischer Personen begründet werden, muß auch die Frage der Harmonisierung nationaler und internationaler Vorschriften in Betracht gezogen werden. Dieser Auslegungsgesichtspunkt, der im Wiener Übereinkommen nicht behandelt wird, ist dann von besonderer Bedeutung, wenn Bestimmungen eines internationalen Vertrags, wie es im europäischen Patentrecht der Fall ist, in nationale Gesetzgebungen übernommen wurden. Zur Schaffung eines harmonisierten Patentrechts in den Vertragsstaaten ist eine harmonisierte Auslegung notwendig. Deshalb muß auch das Europäische Patentamt, insbesondere seine Beschwerdeinstanz, die Rechtsprechung und die Rechtsauffassungen der Gerichte und Patentämter in den Vertragsstaaten in Betracht ziehen.

#### **Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage**

7. Dieser Fall ist einer von sieben, in denen die gleiche Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden ist. Die Kammer hat diese Fälle nicht formell verbunden, aber dennoch die Stellungnahmen aller Beschwerdeführer gleichzeitig geprüft. Diese Stellungnahmen wurden von der Großen Beschwerdekammer voll in Betracht gezogen, auch wenn in dieser Entscheidung nicht im einzelnen darauf verwiesen wird.

8. Bei der Vorlage der Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer hat die Technische Beschwerdekammer zu Recht die Bedeutung dieser Frage, insbesondere für die pharmazeutische Industrie, hervorgehoben. Sie hat auch darauf hingewiesen, daß diese Frage von nationalen Gerichten und Behörden und in der umfangreichen Fachliteratur unterschiedlich beantwortet wird.

9. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage bezieht sich allgemein auf Patentansprüche für die therapeutische Verwendung von Stoffen und Stoffgemischen. Die Große Beschwerdekammer ist sich jedoch der Tatsache bewußt, daß das zentrale Problem, das gelöst werden soll,

der Schutz der sogenannten zweiten medizinischen Indikation ist. Aus diesen Gründen hält sie es für richtig, alle damit zusammenhängenden Aspekte zu untersuchen.

10. Die Begriffe "Therapie" oder "therapeutische Behandlung" schließen nach allgemeinem Verständnis die Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers mit chemischen Stoffen oder Stoffgemischen ein. Diese Auffassung wird bekräftigt durch Artikel 54 (5) EPÜ, der Stoffen oder Stoffgemischen, die bereits zum Stand der Technik gehören, gleichwohl die Neuheit zuerkennt, wenn sie für die therapeutische Behandlung nach Artikel 52 (4) zum ersten Mal verwendet werden sollen. Werden diese beiden Artikel zusammen gelesen, so ist klar, daß Artikel 52 (4) EPÜ die therapeutische Behandlung mit chemischen Stoffen oder Stoffgemischen mit umfaßt.

11. Das Europäische Patentübereinkommen läßt generell sowohl Verfahrensansprüche als auch Verwendungsansprüche zu. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es meist nur eine Frage der individuellen Wahl, ob der Anmelder eine Tätigkeit als Verfahren zur Ausführung der Tätigkeit unter Angabe verschiedener Verfahrensschritte beansprucht oder ob er diese Tätigkeit, zu der naturgemäß eine Folge von Verfahrensschritten gehören kann, als Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck in einem Anspruch geschützt erhalten will. Die Große Beschwerdekammer sieht hierin keinen sachlichen Unterschied.

Auf den vorliegenden Fall bezogen, nämlich die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung, bedeutet dies, daß es nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer nicht gerechtfertigt ist, einen Unterschied zwischen Verfahrensansprüchen und Verwendungsansprüchen zu konstruieren, wie dies von einem Beschwerdeführer getan wird. Es kann aufgrund der Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens nicht etwa gesagt werden, daß ein Verwendungsanspruch die Herstellung eines pharmazeutischen Erzeugnisses mit Anweisungen zu seinem Gebrauch bei der Behandlung einer Krankheit (die "augenfällige Herrichtung") mit einschließt, ein Verfahrensanspruch jedoch nicht. In beiden Fällen muß der für die therapeutische Behandlung aktive Stoff (oder das Stoffgemisch) in einem Zustand sein, in dem er seine therapeutische Wirkung entfalten kann, was notwendigerweise voraussetzt, daß das aktive Material formuliert und dosiert wurde.

12. Wie dargelegt, bestehen keinerlei Einwendungen gegen die Gewährung von "Verwendungsansprüchen" im allgemeinen. Die Bedenken gegen ein Patent mit Ansprüchen, die auf die "Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen für die therapeutische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" gerichtet sind, bestehen darin, daß diese Ansprüche nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer den Bestimmungen des Artikels 52 (4) EPÜ widersprechen, wonach "Verfahren zur . . . therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers . . . nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen" im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gelten.

13. Nach der bereits dargelegten Meinung der Großen Beschwerdekammer ist ein Patentanspruch, der auf die "Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" gerichtet ist, seinem eigentlichen Inhalt nach in keiner Weise verschieden von einem Anspruch auf ein "Verfahren zur . . . therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" mit dem Stoff oder Stoffgemisch. Der Unterschied beider Ansprüche besteht im Grunde nur in der Fassung; die zweite Fassung des Anspruchs widerspricht aber offensichtlich dem Artikel 52 (4) EPÜ. Aus diesem Grund kann kein europäisches Patent mit Ansprüchen weder auf ein solches Verfahren noch auf eine solche Verwendung erteilt werden (Artikel 97 (1) EPÜ).

14. Andererseits sind Ansprüche auf Stoffe oder Stoffgemische zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ohne Frage auf Erfindungen gerichtet, die nach Artikel 52 (1) EPÜ gewerblich anwendbar sind. Dies ist nicht nur ausdrücklich in Artikel 52 (4), letzter Satz, EPÜ klargestellt, sondern kann auch der in

Artikel 57 EPÜ festgelegten Definition der gewerblichen Anwendbarkeit entnommen werden, wonach der Gegenstand der Erfindung "auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann". Der letzte Satz des Artikels 52 (4) EPÜ scheint der Großen Beschwerdekammer etwas Selbstverständliches auszusagen; er dürfte auf das Bemühen zurückzuführen sein, die Rechtslage eindeutig klarzustellen.

15. Darüber hinaus sieht Artikel 54 (5) EPÜ vor, daß die allgemeinen Bestimmungen über die Neuheit (Artikel 54 (1) bis (4) EPÜ) die Patentfähigkeit von Stoffen und Stoffgemischen, die zum Stand der Technik gehören, für eine Anwendung in einem der in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren nicht ausschließen sollen, wenn ihre Anwendung in einem solchen Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. Auf diese Weise kann der Erfinder einer "ersten medizinischen Indikation" einen zweckgebundenen Stoffschutz für bekannte Stoffe oder Stoffgemische erhalten, ohne auf Stoffe oder Stoffgemische beschränkt zu sein, die für eine bestimmte therapeutische Anwendung in eine entsprechende Darreichungsform gebracht wurden. Er kommt also durch den zweckgebundenen Stoffanspruch in den Genuß eines sehr weiten Schutzes. Hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 ergeben sich keine Probleme bei diesen Patentansprüchen.

16. Patentansprüche, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels gerichtet sind, betreffen ebenfalls eindeutig nach Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbare Erfindungen.

17. Als die zu entscheidende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurde, hatte der X. Zivilsenat des deutschen Bundesgerichtshofs (nachfolgend "Bundesgerichtshof" genannt) noch nicht über die Beschwerde "Hydropyridin" (Aktenzeichen: X ZB 4/83, ABI. EPA 1984, 26) entschieden. Der Bundesgerichtshof hat inzwischen entschieden, und zwar daß nach nationalem deutschem Recht der Gegenstand eines Patentanspruchs, der auf die Verwendung eines chemischen Stoffes zur Behandlung einer Krankheit gerichtet ist, sich über die Behandlung der Krankheit hinaus auch auf die sogenannte "augenfällige Herrichtung" erstreckt, die, wie bereits erwähnt, zumindest auch die Verpackung der Substanz mit Anweisungen für ihren Gebrauch bei der Behandlung der Krankheit einschließt. Ein solcher Patentanspruch kann nach nationalem deutschem Recht verwendet werden, um eine sogenannte "zweite (oder weitere) medizinische Indikation" zu schützen. Ausgangspunkt für diese Entscheidung waren die früheren Entscheidungen des Gerichtshofs "Benzolsulfonylharnstoff" (BGHZ 68, 156, GRUR 1977, 652; BI. f. PMZ 1977, 198) und "Sitosterylglykoside" (GRUR 1982, 548; BI. f. PMZ 1982, 300). In dem Sitosterylglykoside-Fall vertrat der Bundesgerichtshof 1982 die Ansicht, daß die Verwendung einer bekannten Substanz zur Heilbehandlung gewerblich anwendbar sei, weil sich die "augenfällige Herrichtung" des Wirkstoffes für therapeutische Zwecke im gewerblichen Bereich vollziehen könne.

In der Hydropyridin-Entscheidung hat der Bundesgerichtshof anerkannt, daß in der Literatur sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in anderen Staaten unterschiedliche Auffassungen bestehen, ob eine Bestimmung entsprechend Artikel 52 (4) EPÜ dem Patentschutz für eine Erfindung entgegenstehe, die sich auf die Verwendung eines bereits als Arzneimittel bekannten Stoffes für die Behandlung einer Krankheit beziehe, die bisher noch nicht mit Hilfe dieses Stoffes behandelt worden sei. Der Bundesgerichtshof hat einen solchen Ausschluß des Patentschutzes verneint. Er hat entschieden, daß die Bestimmung des nationalen deutschen Rechts, die Artikel 52 (4) EPÜ entspricht, von der Patentierbarkeit nur "Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers ausschließt, die völlig außerhalb des gewerblichen Bereichs stattfinden".

18. Das Europäische Patentamt hat die Aufgabe, Patente zu erteilen, die die gleiche Wirkung wie nationale Patente in allen Vertragsstaaten haben, selbst wenn zur Zeit nicht überall völlig harmonisierte Patentgesetze gelten oder gleiche Ansichten über die Auslegung patentrechtlicher Bestimmungen bestehen. Vor allem darf nicht vergessen werden, daß

Artikel 64 (3) EPÜ vorsieht, daß Fragen der Patentverletzung nach nationalem Recht behandelt werden.

Ist ein nationaler Gerichtshof sowohl für Fragen der Gewerbarkeit bestimmter Patentansprüche als auch für Fragen des Verletzungsrechts zuständig, so liegt es nahe, daß er in seine Überlegungen auch das ihm vertraute nationale Verletzungsrecht einbezieht.

Für das Europäische Patentamt ist es daher schwierig, der Rechtsprechung der Gerichte, auch bedeutender höchster Gerichte, nur eines einzigen Vertragsstaats in Angelegenheiten zu folgen, die eng mit dem Verletzungsrecht verbunden sind und über deren Entscheidung die Auffassungen auseinandergehen. Die Kammer bedauert es, daß der Beschwerdeführer im Hydropyridin-Fall seine beim englischen Gericht eingereichte Beschwerde gegen die Entscheidung des britischen Patentamts zurückgezogen hat. Hätte das englische Gericht in der Sache ähnlich entschieden wie der Bundesgerichtshof, so hätte beiden Entscheidungen eine größere Bedeutung zukommen können.

Sollten andere höchste Gerichte der Vertragsstaaten der vom Bundesgerichtshof eingeschlagenen Richtung in bezug auf nationale Patentanmeldungen folgen, so könnte dies ein Anlaß für die Große Beschwerdekammer sein, die Rechtsfrage für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt erneut zu überprüfen.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt vertritt die Große Beschwerdekammer jedoch die Ansicht, daß ein Patentanspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers abstellt, vom Europäischen Patentamt ebenso zu beurteilen ist wie ein auf die Behandlung gerichteter Anspruch.

19. Wie sich aus der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer vom 31. Juli 1984 über die Praxis des schweizerischen Bundesamts für geistiges Eigentum ergibt, hat die Kammer der Möglichkeit große Aufmerksamkeit gewidmet, die zweiten und weiteren medizinischen Indikationen durch einen Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung zu schützen. Solche Ansprüche verstoßen nicht gegen die Artikel 52 (4) oder 57 EPÜ; in solchen Fällen kann jedoch die Frage der Neuheit der Erfindung Probleme aufwerfen.

20. Wenn das Arzneimittel selbst in dem Sinne neu ist, daß es neue technische Merkmale besitzt — zum Beispiel eine neue Formulierung, Dosierung oder synergistische Kombination — sind die üblichen Voraussetzungen des Artikels 54 (1) bis (4) EPÜ erfüllt; die Neuheit ist gegeben unabhängig davon, ob der Anspruch auf das Erzeugnis an sich oder auf die Verwendung des Wirkstoffes zur Herstellung des Erzeugnisses gerichtet ist. Probleme bestehen jedoch, wenn sich das aus der beanspruchten Verwendung ergebende Arzneimittel in keiner Weise von einem bekannten Arzneimittel unterscheidet.

21. Wie der Bundesgerichtshof zu Recht festgestellt hat, enthält Artikel 52 (1) EPÜ den allgemeinen Grundsatz, daß Erfindungen, die gewerblich anwendbar, neu und erfinderisch sind, zu patentieren sind. Es ist unbestritten, daß die neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in allen Bereichen der gewerblichen Tätigkeit, außer im Falle der Verwendung bei chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren als solchen, durch Patentansprüche geschützt werden kann, die auf die Verwendung gerichtet sind.

Solche Verwendungsansprüche sind auch die angemessene Schutzform, da die Erfindung in der neuen und erfinderischen Verwendung des bekannten Erzeugnisses besteht. Es entspricht der klaren Absicht des Europäischen Patentabkommens, daß das europäische Patent für diejenige Erfindung erteilt wird, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist (vgl. im Zusammenhang die Artikel 52 (1), 69, 84 und Regel 29 EPÜ). Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel macht Artikel 54 (5) EPÜ hinsichtlich der ersten Verwendung als Arzneimittel, für die die eigentlich gebotene Anspruchsart der Verwendung durch Artikel 52 (4) EPÜ ausgeschlossen ist und durch den zweckgebundenen Stoffan-

spruch ersetzt wird. In diesem Fall wird allerdings die erforderliche Neuheit des Arzneimittels, das Gegenstand des Patentanspruchs ist, von der neuen pharmazeutischen Verwendung abgeleitet.

Aufgrund des in Artikel 52 (1) EPÜ vorgeschriebenen allgemeinen Patentierungsgebots erscheint es gerechtfertigt, dementsprechend auch die Neuheit der Herstellung eines an sich bekannten Stoffes oder Stoffgemisches aus seinem neuen therapeutischen Gebrauch abzuleiten, und zwar unabhängig davon, ob bereits eine pharmazeutische Verwendung des Stoffes oder Stoffgemisches bekannt ist oder nicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der hier festgelegte Grundsatz der Beurteilung der Neuheit der Herstellung nur für die Erfindungen bzw. Patentansprüche gerechtfertigt ist, die sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches für ein in Artikel 52 (4) EPÜ genanntes Verfahren beziehen.

22. Zweck von Artikel 52 (4) EPÜ ist es, wie auch der Bundesgerichtshof festgestellt hat, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Damit sich diese Ausnahmeregel nicht über ihren Zweck hinaus auswirkt, erscheint es angebracht, den Begriff des "Standes der Technik" nach Artikel 54 (2) EPÜ in besonderer Weise zu sehen.

Artikel 54 (5) EPÜ gibt nur einen teilweisen Ausgleich für die sich aus Artikel 52 (4) EPÜ ergebende Beschränkung des Patentschutzes für den industriellen und kommerziellen Bereich.

Hinzuzufügen ist, daß die Große Beschwerdekammer in der Sonderregel des Artikels 54 (5) EPÜ nicht die Absicht sieht, zweite (und weitere) medizinische Anwendungen vom Patentschutz in anderer Weise auszuschließen als durch den Ausschluß zweckbestimmter Sachansprüche. Die Auslegungsre-

gel, wonach in der ausdrücklichen Zulassung einer Möglichkeit der Ausschluß der anderen zu sehen ist (*expressio unius (est) exclusio alterius*), darf nur mit größter Vorsicht angewendet werden. Eine Absicht, zweite (und weitere) medizinische Anwendungen allgemein vom Patentschutz auszuschließen, kann weder aus dem Text des Europäischen Patentübereinkommens noch aus der geschichtlichen Entwicklung der in Betracht kommenden Artikel abgeleitet werden. In letzterer Beziehung stimmt die Große Beschwerdekammer aufgrund ihrer eigenen Untersuchungen der Vorbereitenden Arbeiten mit dem Bundesgerichtshof überein.

23. Aus diesen Gründen hält es die Große Beschwerdekammer für gerechtfertigt, Patentansprüche zuzulassen, die darauf gerichtet sind, daß ein Stoff oder Stoffgemisch für die Herstellung eines Arzneimittels verwendet wird, das auf eine neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet ist, selbst wenn das Herstellungsverfahren als solches sich nicht von einem bekannten Verfahren, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird, unterscheidet.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

##### Aus diesen Gründen

wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

1. Ein europäisches Patent kann nicht mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet sind.
2. Ein europäisches Patent kann mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind.

## Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 5 December 1984 Gr 05/83

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer

Members: P. Ford, O. Bossung, R. Kämpf, M. Prélot, G. Szabo, J. van Voorthuizen

**Title of invention: Use of butoxybenzylhyoscyamine bromide in pharmaceutical compositions against deafness and tinnitus**

**Applicant: EisaiCo., Ltd.**

**Headword: "Second medical indication/EISAI"**

**EPC Article 52 (1), 52 (4), 54 (5), 57**

**Vienna Convention Article 31, 32**

**"Interpretation of the EPC / Vienna Convention" — "therapeutical useclaims"**

### Headnote

*I. A European patent with claims directed to the use may not be granted for the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy.*

*II. A European patent may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application.*

### Summary of the Procedure

I. In the course of examining seven separate appeals against refusal of European patent applications, the Technical Board of Appeal for Chemistry has referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal for decision, in accordance with Article 112 EPC: Can a patent with claims directed to the use be granted for the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy? The decision referring this question in the present case was dated 20 June 1983.

II. By a written communication from the Enlarged Board of Appeal, the appellants were given the opportunity to submit comments in writing to the Enlarged Board of Appeal on this question. It was indicated to each appellant that the Enlarged Board of Appeal was concerned with the same point of law in six other cases and that the Board would examine the point of law in each of the cases at the same time.

It was stipulated that comments should be confined to legal arguments on the point of law. The Board indicated that after the period for submitting comments had expired it would examine the comments received and inform the appellants whether it could give an unqualified affirmative answer to the point of law submitted. If that were not so, the Board would hold oral proceedings, if so requested.

III. The appellants made written submissions which were duly considered by the Enlarged Board of Appeal.

IV. By a further written communication, the Enlarged Board of Appeal indicated that, for stated reasons, it did not consider that an affirmative answer could be given to the question of law put by the Technical Board of Appeal for Chemistry. However, attention was drawn to a recently adopted statement of practice regarding "use claims" issued by the Swiss Federal Intellectual Property Office, in accordance with which (*inter alia*) a claim to the use of an active ingredient for the manufacture of a medicament ready for administration could be allowed even where it related to the second (or further) application for a known pharmaceutical composition. The Enlarged Board of Appeal stated that it considered that it was also necessary to decide whether this kind of claim was acceptable under the European Patent Convention.

All the appellants were invited to file observations with particular reference to the acceptability of this Swiss type of "use claim".

Oral proceedings were provisionally arranged to take place in November 1984, but, in inviting the appellants to file requests

to be heard in such proceedings, the Enlarged Board of Appeal asked them to indicate whether they would still wish to be heard if, after considering their observations, the Board found that it could give a decision in favour of the Swiss type of "use claim". Summonses to oral proceedings were then duly issued.

V. Some appellants filed observations and others did not but all appellants indicated that they would not wish to be heard in oral proceedings if the Enlarged Board of Appeal found that it could give a decision in favour of the Swiss type of "use claim".

VI. The Enlarged Board of Appeal subsequently cancelled the oral proceedings.

### Reasons for the Decision

#### Preliminary Observations: Interpretation of the European Patent Convention

1. As an international treaty, the European Patent Convention has to be interpreted in accordance with the rules of interpretation developed in the so-called "law of nations" or public international law. To the traditional kind of international treaty which regulates legal relations between States must today be added the treaty which directly creates and defines rights and duties for individuals and corporate bodies. According to the generally accepted opinion, the principles of interpretation to be applied to both kinds of treaty are identical.

2. Since this case is one of the first group of cases to come before the Enlarged Board of Appeal and since the question of interpretation of the European Patent Convention has been raised by two of the parties, the first matter to be settled by the Enlarged Board, without any reference to the specific question of law in this case, is the approach to interpretation of the European Patent Convention. The Legal Board of Appeal (cf. Case J 08/82: OJ EPO 1984, 155) and the Technical Board of Appeal for Chemistry (cf. Case T 128/82: OJ EPO 1984, 164) have already applied the principles of interpretation set out in The Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded on 23 May 1969 (reprinted, in part, in OJ EPO 1984, 192).

3. The provisions of the Vienna Convention do not apply to the European Patent Convention *ex lege*, since the former Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the Vienna Convention with regard to such States (Article 4, Vienna Convention). At the time of conclusion of the European Patent Convention, the Vienna Convention was not in force at all.

4. Nevertheless, there are convincing precedents for applying the rules for interpretation of treaties incorporated in the Vienna Convention to a treaty to which in terms they do not apply. The International Court of Justice has already applied principles expressed in the Vienna Convention to situations to which the Convention strictly did not apply, whilst the European Court of Human Rights, the Federal German Constitutional Court and the House of Lords (England) have applied the principles of interpretation in Articles 31 and 32 of the Convention also to treaties to which strictly they do not apply (cf. Wetzel, Rausching "Die Wiener Vertragsrechtskonvention", Metzner, Frankfurt 1978 and *Fothergill v. Monarch Airlines* [1981] A.C. 251 (House of Lords (England))).

After a careful study of the whole subject, the Enlarged Board of Appeal concludes that the European Patent Office should do the same.

5. The text of Articles 31 and 32, Vienna Convention, has been reprinted in the Official Journal of the EPO, as noted above, and need not be repeated here. The effect of these provisions, so far as concerns interpretation of the EPC can, however, be summarised in the following rules:

(1) The treaty must be interpreted in good faith.

(2) Unless it is established that the Contracting States intended that a special meaning should be given to a term, the terms of the treaty shall be given their ordinary meaning in their context and in the light of the object and purpose of the EPC.

- (3) The context, for this purpose, is the text (including the Preamble and Implementing Regulations) and any agreement made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty (e.g. the Protocol to Article 69 EPC).
- (4) There shall also be taken into account:
- any subsequent agreement between the parties regarding interpretation or application of the provisions.
  - any subsequent practice which establishes the agreement of the parties regarding interpretation.
  - any relevant rules of public international law.
- (5) The preparatory documents and the circumstances of the conclusion of the treaty may be taken into consideration
- in order to confirm the meaning resulting from the application of the previous rules or
  - to determine the meaning, when applying those rules either leaves the meaning ambiguous or obscure or leads to a manifestly absurd or unreasonable result.

6. In the interpretation of international treaties which provide the legal basis for the rights and duties of individuals and corporate bodies it is, of course, necessary to pay attention to questions of harmonisation of national and international rules of law. This aspect of interpretation, not dealt with by the provisions of the Vienna Convention, is particularly important where, as is the case with European patent law, provisions of an international treaty have been taken over into national legislation. The establishment of harmonised patent legislation in the Contracting States must necessarily be accompanied by harmonised interpretation. For this reason, it is incumbent upon the European Patent Office, and particularly its Boards of Appeal, to take into consideration the decisions and expressions of opinion of courts and industrial property offices in the Contracting States.

#### The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal

7. This case is one of seven in which the same question of law has been referred to the Enlarged Board of Appeal. Without formally consolidating the cases, the Enlarged Board has nevertheless considered all the appellants' submissions at the same time. These have been fully taken into account by the Enlarged Board, although specific reference will not be made to them in this decision.

8. In referring the question of law to the Enlarged Board of Appeal, the Technical Board of Appeal rightly stressed its importance, particularly for the pharmaceutical industry, and the fact that it is controversial. These matters are also clear from the reported cases on the subject before national courts and tribunals and the voluminous periodical literature.

9. The question of law referred to the Enlarged Board relates to therapeutic use claims for substances and compositions in general. The Enlarged Board is, of course, aware that the problem of the protection of inventions of the so-called "second medical indication" is the central one. For this reason, the Enlarged Board has considered it right to examine all aspects of that problem.

10. As generally understood, the concept of "therapy" includes treatment with chemical substances or compositions. Article 54 (5) EPC exempts from the operation of the earlier paragraphs of that Article any substance or composition comprised in the state of the art for use in a method according to Article 52 (4) EPC. Reading the two Articles together, in context, it is, therefore, clear that Article 52 (4) EPC embraces chemotherapy in the broadest sense of that term.

11. The European Patent Convention, in general, allows both method claims and use claims but whether any activity is claimed as a method of carrying out the activity (setting out a sequence of steps) or as the use of a thing for a stated purpose (the sequence of steps being implied), is, in the opinion of the Enlarged Board, a matter of preference. For the European Patent Office there is no difference of substance.

In the context of the present case, this means that any artificial distinction according to which, when the invention concerns the employment of a substance or composition for therapy, a method claim excludes and a use claim includes at least the preparation of a pharmaceutical product, with instructions for use in the treatment of illness (which has been called in German the "*augenfällige Herrichtung*"), cannot be accepted, because in both cases the active substance or composition for therapy must be in a state capable of exerting its therapeutic activity and this necessarily means that the active material has been formulated and made up into doses.

12. Whilst, therefore, there can be no objection to "use claims" in general, the obvious objection to a patent "with claims directed to the use" being granted for "the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy" is that it seems to be in direct conflict with the provisions of Article 52 (4) EPC, in accordance with which "methods for treatment of the human or animal body by therapy ... shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application" within the meaning of Article 52 (1) EPC.

13. For the reasons already given, in the considered opinion of the Enlarged Board, a claim directed to the "use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy" is in no way different in essential content from a claim directed to "a method of treatment of the human or animal body by therapy with the substance or composition". The difference between the two claims is one of form only and the second form of claim is plainly in conflict with Article 52 (4) EPC. Since this is so, no patent can be granted including any such claims: Article 97 (1) EPC.

14. Claims directed to substances or compositions for use in any methods for treatment of the human or animal body, on the other hand, are unquestionably directed to inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of Article 52 (1) EPC. This is not only expressly made clear in Article 52 (4) EPC, last sentence, but also to be deduced from the definition of "susceptible of industrial application" in Article 57 EPC, namely, that the invention "can be made or used in any kind of industry, including agriculture". The last sentence of Article 52 (4) EPC, indeed, appears to be a statement of the self-evident, made out of an abundance of caution.

15. Furthermore, Article 54 (5) EPC provides that the general rules of law relating to novelty (Article 54 (1) to (4) EPC) shall not exclude the patentability of any substance or compositions, comprised in the state of the art for use in a method referred to in Article 52 (4) EPC, provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. Thus the inventor of a "first medical indication" can obtain purpose-limited product protection for a known substance or composition, without having to restrict himself to the substance or composition when in a form technically adapted to a specified therapeutic purpose. The appropriate protection for him is, therefore, in its broadest form, a purpose-limited product claim. No problem arises over its susceptibility of industrial application, within the meaning of Article 57 EPC.

16. Claims directed to the use of a substance or composition for the preparation of a pharmaceutical product are equally clearly directed to inventions which are susceptible of industrial application, within the meaning of Article 57 EPC.

17. At the time the question of law was referred to the Enlarged Board of Appeal in this case, the X Civil Chamber of the German Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof*, hereinafter referred to as "the Federal Court of Justice") had not decided the appeal in Case No. X ZB 4/83 *Hydroxydine* (OJ EPO 1984, 26). The Court has, however, decided that, in German national law, the subject-matter of a claim directed to the use of a chemical substance to treat an illness extends beyond the treatment of the illness to the "*augenfällige Herrichtung*", which, as has been said, includes at least the packaging of the substance with instructions for use in the treatment of the illness. Such a claim can be used in German national law to protect the "second (or further) medical indication". The basis for this decision was the earlier national case law in the *Benzene sulfonyl urea* (68 BGHZ 156; GRUR



1977, 652; Bl.f.PMZ 1977, 198; in English 9IIC 42) and *Sitosteryl glycoside* (GRUR 1982, 548; Bl.f.PMZ 1982, 300; in English, 14IIC 283) cases. In the *Sitosteryl glycoside* case, in 1982, the Federal Court of Justice took the view that the use of a known substance to treat an illness was susceptible of industrial application because the "augenfällige Herrichtung" of the substance for therapeutic purposes in accordance with the invention could be performed in the industrial sector.

In the *Hydropyridine* decision, the Federal Court of Justice acknowledged that there was disagreement in the literature both in the Federal Republic of Germany and elsewhere whether a provision in the terms of Article 52 (4) EPC stands in the way of patent protection in respect of an invention involving the use of a substance, already known as a medicament, to treat an illness not previously treated by means of that substance. The Federal Court of Justice considered that it did not. It thought that the provision of German national law equivalent to Article 52 (4) EPC only excluded from patentability "methods for treatment of the human body by therapy which take place wholly outside the industrial sector".

18. The European Patent Office has the task of granting patents which have the same effect as national patents in all Contracting States, even though, at the present time, not all of them have completely harmonised patent laws or outlooks on patent matters. It is particularly important to bear in mind that Article 64 (3) EPC leaves questions of infringement to be dealt with by national law.

When a national court which is competent to consider both questions of law relating to the allowability of claims and questions of law relating to infringement considers the former, it is likely to be influenced in its thinking by the national rules and doctrines of infringement law with which the court is familiar.

It is therefore difficult for the Office to follow the practice of a superior court of only a single Contracting State in a matter which has a bearing on questions of infringement and which is regarded as controversial, however eminent that court may be. It is to be regarded as unfortunate that the appellant in the *Hydropyridine* case withdrew an appeal to the English Courts against a refusal of the United Kingdom Patent Office to grant a patent for the same invention. The decisions of the national courts of two Contracting States tending in the same direction might have had great weight.

Indeed, if other superior courts in Contracting States show that they are prepared to follow the line taken by the Federal Court of Justice in respect of national patent applications, the way may be open for the Enlarged Board of Appeal to reconsider the question so far as the European Patent Office is concerned.

For the time being, however, the Enlarged Board of Appeal adheres to its view that a claim directed to the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy is to be regarded by the European Patent Office as confined to the step of treatment.

19. As indicated in the Enlarged Board of Appeal's communication dated 31 July 1984, having regard to the statement of practice of the Swiss Federal Intellectual Property Office, the Enlarged Board has also given careful consideration to the possibility of protecting second (and subsequent) medical indications by means of a claim directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified (new) therapeutic application. Such claims do not conflict with Article 52 (4) EPC or Article 57 EPC but there may be a problem concerning the novelty of the invention.

20. Where the medicament itself is novel in the sense of having novel technical features — e.g. a new formulation, dosage or synergistic combination — the ordinary requirements of Article 54 (1) to (4) EPC will be met and there will in principle be no difficulty over the question of novelty, whether the claim be directed to the medicament *per se* or to the use of the active ingredient to prepare the medicament. The critical case is, however, that in which the medicament resulting from

the claimed use is not in any way different from a known medicament.

21. As is rightly recognised by the Federal Court of Justice, Article 52 (1) EPC expresses a general principle of patentability for inventions which are industrially applicable, new and inventive and it is clear that in all fields of industrial activity other than those of making products for use in surgery, therapy and diagnostic methods, a new use for a known product can be fully protected as such by claims directed to that use.

This is in fact the appropriate form of protection in such cases as the new and non-obvious use of the known product constitutes the invention and it is the clear intention of the European Patent Convention that a patent be granted for the invention to which a European patent application relates (cf. Articles 52 (1), 69, 84 and Rule 29 EPC read together). Article 54 (5) EPC provides an exception to this general rule, however, so far as the first use of medicaments is concerned, in respect of which the normal type of use claim is prohibited by Article 52 (4) EPC. In effect, in this case the required novelty for the medicament which forms the subject-matter of the claim is derived from the new pharmaceutical use.

It seems justifiable by analogy to derive the novelty for the process which forms the subject-matter of the type of use claim now being considered from the new therapeutic use of the medicament and this irrespective of the fact whether any pharmaceutical use of the medicament was already known or not. It is to be clearly understood that the application of this special approach to the derivation of novelty can only be applied to claims to the use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 52 (4) EPC.

22. The intention of Article 52 (4) EPC, again as recognised by the Federal Court of Justice, is only to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities. To prevent the exclusion from going beyond its proper limits, it seems appropriate to take a special view of the concept of the "state of the art" defined in Article 54 (2) EPC. Article 54 (5) EPC alone provides only a partial compensation for the restriction on patent rights in the industrial and commercial field resulting from Article 52 (4) EPC, first sentence. It should be added that the Enlarged Board does not deduce from the special provision of Article 54 (5) EPC that there was any intention to exclude second (and further) medical indications from patent protection other than by a purpose-limited product claim. The rule of interpretation that if one thing is expressed the alternative is excluded (*expressio unius (est) exclusio alterius*), is a rule to be applied with very great caution as it can lead to injustice. No intention to exclude second (and further) medical indications generally from patent protection can be deduced from the terms of the European Patent Convention: nor can it be deduced from the legislative history of the articles in question. On this last point, after conducting its own independent studies of the preparatory documents, the Enlarged Board finds itself also in accord with the conclusion of the Federal Court of Justice.

23. For these reasons, the Enlarged Board considers that it is legitimate in principle to allow claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application, even in a case in which the process of manufacture as such does not differ from known processes using the same active ingredient.

## ORDER

### For these reasons

It is decided that the question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

1. A European patent with claims directed to the use may not be granted for the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy.
2. A European patent may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application.



## Décision de la Grande Chambre de recours du 5 décembre 1984 Gr 06/83

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer

Membres: P. Ford, O. Bossung, R. Kämpf, M. Prélot, G. Szabo, J. van Voorhuizen

**Demandeur: Pharmuka Laboratoires**

**Titre de l'invention: Dérivés de l'indole et leur utilisation comme anxiolytiques**

**Référence: "deuxième indication médicale/PHARUKA"**

**CBE Art. 52 (1), 52 (4), 54 (5), 57**

**Convention de Vienne Art. 31, 32**

**Interprétation de la CBE / Convention de Vienne —  
Revendications d'application thérapeutique**

### Sommaire

*I. Un brevet européen ne peut pas être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition en vue du traitement thérapeutique du corps humain ou animal.*

*II. Un brevet européen peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif.*

### RESUME DE LA PROCEDURE

I. Au cours de l'examen de sept recours indépendants les uns des autres, formés contre les décisions de rejet de demandes de brevet par l'Office européen des brevets, la Chambre de recours compétente en matière de chimie a posé conformément à l'article 112 de la Convention sur le brevet européen (ci-après: CBE) à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: "un brevet comportant des revendications d'application peut-il être délivré lorsque celles-ci portent sur l'utilisation d'une substance ou d'une composition chimique à des fins thérapeutiques concernant l'homme ou l'animal". Dans le cas d'espèce, la question de droit a été soumise à la Grande Chambre par décision du 20 juin 1983 (cf. cas similaire publié Bayer AG, T 17/81; JO de l'OEB 1983, 266).

II. Par communication écrite, la Grande Chambre a donné aux requérants la possibilité de s'exprimer par écrit sur la question de droit posée. Leur attention a été attirée sur le fait que la Grande Chambre avait été saisie de la même question de droit dans six espèces similaires et que la Chambre statuerait en même temps dans l'ensemble des cas.

Les observations en réponse des parties ne devraient porter que sur la question de droit posée. Il était ajouté qu'au cas où la Chambre ne croirait pas devoir lui apporter une réponse affirmative, un débat oral pourrait être ordonné à la demande des requérants.

III. Les requérants ont adressé à la Grande Chambre des mémoires qui ont été pris en considération.

IV. Dans une notification ultérieure, la Grande Chambre a communiqué aux intéressés que, pour les motifs qu'elle exposait, elle ne pensait pas pouvoir répondre par l'affirmative à la question de droit posée par la Chambre de recours technique compétente en matière de chimie. En même temps, elle a attiré l'attention des requérants sur la publication récente d'un renseignement juridique publié par "l'Office fédéral de la propriété intellectuelle", à Berne, faisant état de la pratique de cet office au regard de la recevabilité de revendications d'application. Aux termes de ce document, une revendication tendant à la protection de "l'utilisation d'un produit pour fabriquer un moyen destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou de diagnostic" est acceptable, même s'il s'agit de "couvrir la seconde indication (ou toute indication ultérieure) d'une substance pharmaceutique déjà connue". La Grande Chambre a précisé en outre que, dans ces conditions, elle analyserait dans sa décision à intervenir, si

une telle revendication serait ou non recevable dans le cadre de la Convention sur le brevet européen.

Il a été laissé à l'appréciation des parties de prendre encore position, notamment sur la recevabilité de revendications d'application telles qu'admises en Suisse.

Une procédure orale a été, à toutes fins utiles, fixée pour novembre 1984. L'ensemble des requérants a été invité, en même temps qu'à en faire la demande, le cas échéant à préciser si cette procédure était également souhaitée dans l'hypothèse où la Grande Chambre, après examen de leurs arguments, croirait pouvoir admettre la recevabilité de revendications d'application selon le modèle suisse.

V. Par télex du 30 août 1984, confirmé par lettre du 3 septembre 1984, la requérante a indiqué qu'elle ne sollicitait pas quant à elle de débat oral, demandant seulement à être informée si une telle procédure devait avoir lieu à l'initiative des autres parties, ce qui n'a pas été le cas.

### MOTIFS DE LA DECISION

**Remarques préliminaires: interprétation de la Convention sur le brevet européen**

1. La Convention sur le brevet européen, en tant que traité international, doit être interprétée en harmonie avec les principes qu'a développés le droit public international. Sous le terme de "traité" il y a lieu de comprendre ici non seulement les accords internationaux réglant les rapports entre les Etats, mais aussi les conventions interétatiques engendrant et définissant directement des droits et obligations pour les personnes physiques ou morales de droit privé (traités-lois). Selon l'opinion dominante, les principes d'interprétation sont les mêmes dans les deux cas.

2. Du fait, d'une part, que le cas d'espèce est le premier — dans un groupe de cas semblables — dont est saisie la Grande Chambre, que, d'autre part, le problème général de l'interprétation de la Convention sur le brevet européen a été expressément posé par deux des parties en cause, il appartient à la Grande Chambre de rechercher d'abord les principes fondamentaux auxquels elle entend se référer. La Chambre de recours juridique (cf. cas J 08/82, JO de l'OEB 1984, 155) et la Chambre de recours technique en matière de chimie (cf. cas T 128/82, JO de l'OEB 1984, 164) ont déjà fait application des principes généraux d'interprétation, tels qu'exposés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (publiée par extraits JO de l'OEB 1984, 192).

3. Du fait qu'elles ne sont pas rétroactives, les dispositions de la Convention de Vienne ne peuvent être appliquées directement à la Convention sur le brevet européen (article 4 de la Convention de Vienne). Au moment de la conclusion de la Convention sur le brevet européen, la Convention de Vienne en effet n'était pas encore entrée en vigueur.

4. Il existe cependant des précédents faisant autorité en faveur d'une application des règles d'interprétation de la Convention de Vienne à des traités qui n'en relevaient pas directement. Ainsi, la Cour Internationale de Justice s'est-elle référée aux principes de la Convention de Vienne relativement à des situations où, étroitement parlant, cette Convention ne pouvait être invoquée. De leur côté, la Cour Européenne de Justice pour les Droits de l'Homme, la Cour Fédérale Constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht) et la Chambre des Lords (House of Lords — Angleterre) ont appliqué à des traités en dehors de leur domaine strict les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne (cf. Wetzel — Rasching, "Die Wiener Vertragskonvention" — Metzner — Francfort 1978 et Fothergill v. Monarch Airlines 1981 — A.C. 251 — Chambre des Lords, Angleterre).

Après avoir envisagé tous les aspects du problème, la Grande Chambre de recours estime qu'il est justifié que l'Office Européen des Brevets se réfère également à la Convention de Vienne, pour l'interprétation de la CBE.

5. Le contenu des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'interprétation de la Convention sur le brevet européen, peut se résumer ainsi:

- 1) La Convention doit s'interpréter de bonne foi.
- 2) Quand il n'est pas constant que les parties au Traité ont voulu donner à une expression une signification particulière, il y a lieu de reconnaître aux termes employés leur sens ordinaire, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention.
- 3) Par "contexte" il y a lieu de comprendre ici:
  - le texte lui-même de la Convention (y compris son préambule et son règlement d'exécution), de même que
  - tous les accords passés entre les Etats contractants relatifs à la Convention et se rapportant à sa conclusion (par exemple, protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE).
- 4) Il convient de tenir compte en outre:
  - de tous les accords postérieurs entre Etats contractants relatifs à l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention;
  - de toute pratique postérieure à propos de l'application de la Convention et d'où se dégage une unanimité entre Etats contractants;
  - de tout principe pertinent du droit international public.
- 5) Les travaux préparatoires et les circonstances de la conclusion du traité peuvent être pris en considération:
  - pour confirmer une interprétation telle qu'elle se dégage de l'application des principes ci-dessus ou
  - pour déterminer le sens d'un terme ou d'une expression si l'application des mêmes principes devait conduire à une interprétation soit ambiguë soit obscure ou à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.

6. Lors de l'interprétation de traités internationaux créant des droits et obligations pour les personnes physiques ou morales de droit privé, doit également être prise en considération la nécessité de l'harmonisation des règles juridiques nationales et internationales. Cet aspect du problème qui n'a pas été réglé par la Convention de Vienne est particulièrement important lorsque des dispositions d'un traité international ont été incorporées par les législations nationales, comme ce fut le cas à propos de la Convention sur le brevet européen. A une législation harmonisée doit nécessairement s'ajouter une interprétation elle-même harmonisée. Pour ces raisons, l'Office européen des brevets, plus particulièrement ses chambres de recours, doivent s'efforcer de tenir compte de la jurisprudence et des opinions juridiques exprimées dans les différentes juridictions compétentes et offices de la propriété industrielle des Etats contractants.

#### La question de droit posée à la Grande Chambre de Recours

7. Ce cas fait partie d'un ensemble de sept procédures dans lesquelles la même question de droit a été posée à la Grande Chambre de recours. Bien que la Chambre n'ait pas prononcé de jonction formelle, elle a néanmoins examiné simultanément la totalité des mémoires, qui ont tous été pris en considération même si dans la présente décision il n'est pas toujours fait référence aux particularités développées par chacun d'eux.

8. En posant la question de droit litigieuse à la Grande Chambre, la Chambre de recours technique a légitimement souligné son importance, notamment pour l'industrie pharmaceutique, de même que le fait que des réponses divergentes lui avaient été apportées. Ceci apparaît à travers diverses décisions des juridictions nationales et une volumineuse littérature spécialisée.

9. La question de droit posée à la Grande Chambre porte de façon générale sur les revendications d'application thérapeutique de substances ou de compositions. La Grande Chambre est cependant parfaitement consciente du fait que le problème fondamental à résoudre est celui de la brevetabilité de ce qu'il est usuel d'appeler "la deuxième indication thérapeu-

tique". Elle estime dans ces conditions qu'il y a lieu d'examiner tous les aspects de cette question.

10. Dans l'acception qui leur est généralement reconnue, les termes de "thérapie" et "traitement thérapeutique" incluent un traitement du corps humain ou animal au moyen de substances ou compositions chimiques. Cette opinion est confirmée par l'article 54 (5) de la CBE qui reconnaît la nouveauté à des substances ou compositions faisant déjà partie de l'état de la technique à condition qu'elles soient utilisées pour la première fois pour toute méthode thérapeutique au sens de l'article 52 (4). Si on interprète dans leur contexte réciproque les dispositions des articles 52 et 54, il est clair que le traitement thérapeutique au moyen de substances ou compositions chimiques entre dans le cadre des prévisions de l'article 52 (4).

11. D'une manière générale, la Convention sur le brevet européen admet aussi bien les revendications de procédé (ou de méthode) que les revendications d'application. La Grande Chambre estime dès lors qu'il relève en principe de l'appréciation du déposant de qualifier une activité soit de procédé d'exécution — comportant une série de démarches — soit d'utilisation ou d'application d'une substance dans un but déterminé pouvant également inclure une série de démarches. Pour la Grande Chambre, les deux types de revendications sont objectivement de même valeur.

Ceci appliqué au problème posé, à savoir la mise en oeuvre d'une substance ou composition à des fins thérapeutiques, signifie du point de vue de la Grande Chambre qu'il ne serait pas justifié d'élaborer artificiellement une distinction entre revendications de procédé (ou de méthode) et revendications d'application, comme cela a été fait par un des requérants. Il ne peut par exemple être prétendu sur la base de la Convention sur le brevet européen qu'à la différence d'une revendication de procédé, une revendication d'application englobe la préparation d'un produit pharmaceutique inclusivement les instructions pour son emploi dans le traitement d'une maladie (en allemand: "die augenfällige Herrichtung"). Dans les deux cas, en effet, la substance ou la composition actives doivent être élaborées dans un état tel qu'elles puissent agir thérapeutiquement, ce qui implique nécessairement que la matière ait été introduite dans une formule et dosée.

12. Il n'existe pas d'objections de principe à l'encontre de la brevetabilité de revendications d'application en général. Les réticences à l'égard d'un brevet qui serait délivré sur la base de revendications pour l'application de substances ou compositions en vue d'un traitement thérapeutique du corps humain ou animal procèdent des dispositions de l'article 52 (4) de la CBE qui, de l'avis de la Grande Chambre, s'opposent à de telles revendications. Selon l'article 52 (4), en effet: "Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement ... thérapeutique du corps humain ou animal ...".

13. La Grande Chambre estime, comme déjà exposé plus haut, qu'une revendication ayant pour objet "l'application d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal" ne diffère en rien quant à son contenu proprement dit d'une revendication portant sur les "méthodes de traitement ... thérapeutique du corps humain ou animal" au moyen de la substance ou composition. La différence réside en définitive uniquement dans la rédaction, la deuxième formulation contrevenant manifestement à la lettre de l'article 52 (4) de la CBE mais ne différant pas dans son contenu de la première. Dans ces conditions, un brevet sur la base de telles revendications — quelle que soit la rédaction employée — ne saurait être délivré (article 97 (1) de la CBE).

14. D'autre part, des revendications ayant pour objet des substances ou compositions pour la mise en oeuvre de méthodes thérapeutiques portent sans conteste sur des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 52 (4), de substances ou de compositions faisant formulé par l'article 52 (4), dernière phrase, mais peut encore être déduit de la définition de l'application industrielle telle qu'elle résulte de l'article 57. D'après ce texte, "une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre

d'industrie, y compris l'agriculture". La dernière phrase de l'article 52 (4) semble donc exprimer une évidence qui pourrait s'expliquer par le désir de ses rédacteurs d'une parfaite clarté.

15. En outre, il résulte de l'article 54 (5) de la CBE que les dispositions générales relatives à la nouveauté — articles 54 (1) à (4) de la CBE — ne s'opposent pas à la brevetabilité, pour une utilisation dans un des procédés (méthodes) visés à l'article 52 (4), de substances ou de compositions faisant partie de l'état de la technique, si une telle utilisation n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique.

Dès lors, l'inventeur d'une première indication médicale peut obtenir une protection de la substance liée à son utilisation médicale pour des substances ou compositions connues, sans être limité à des substances ou compositions préparées dans une forme appropriée en vue d'une application thérapeutique déterminée. Il bénéficie ainsi d'une protection très large, sans risquer d'entrer en conflit avec les dispositions de l'article 57 relatives à l'application industrielle.

16. Des revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament concernent également de façon manifeste des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 57 de la CBE.

17. Lorsque la Grande Chambre a été saisie de la question de droit litigieuse, la 10<sup>e</sup> Chambre de la Cour Fédérale de Justice allemande (Bundesgerichtshof, en abrégé et ci-après: BGH) n'avait pas encore statué sur le recours "Hydropyridin" (arrêt du 20 septembre 1983, référence XZB 4/83 JO de l'OEB, 1984, 26). Le BGH devait cependant décider qu'en droit allemand une revendication ayant pour objet l'application d'une substance chimique pour le traitement d'une maladie incluait au-delà de la thérapeutique proprement dite également la préparation et le conditionnement du médicament ("augenfällige Herrichtung", cf. supra). Une telle revendication peut être déposée, en droit national allemand, pour protéger ce qu'on appelle la "deuxième indication médicale" ou une indication ultérieure. Cette décision trouve son origine dans des arrêts antérieurs de la même juridiction: affaires "Benzolsulfonylharnstoff" (BGHZ 68, 156; GRUR 1977, 652; BI.f.PMZ 1977, 198) et "Sitosterylglykoside" (GRUR 1982, 548; BI.f.PMZ 1982, 300). Dans la deuxième de ces deux espèces, le BGH avait estimé en 1982 que l'emploi d'une substance connue à des fins thérapeutiques était susceptible d'application industrielle parce que la "préparation et le conditionnement" ("augenfällige Herrichtung") de la substance active pouvait conformément à l'invention se réaliser dans le domaine industriel.

Dans le cas "Hydropyridin", le BGH a reconnu qu'il existait des divergences dans la doctrine tant allemande qu'étrangère sur le point de savoir si une disposition législative assimilable à l'article 52 (4) de la CBE rendait impossible ou non la brevetabilité d'une invention ayant pour objet l'application d'une substance déjà connue comme médicament en vue du traitement d'une maladie qui jusqu'à présent n'avait pas été soignée à l'aide de ce moyen. Le BGH a refusé la possibilité d'une telle exclusion de la brevetabilité. Il a considéré que la disposition de la loi allemande correspondant à l'article 52 (4) de la CBE n'excluait de la protection que les procédés (ou méthodes) en vue du traitement thérapeutique du corps humain se déroulant totalement en dehors du domaine de l'application industrielle.

18. Il incombe à l'Office européen des brevets l'obligation de délivrer des brevets ayant dans les Etats contractants la même portée que des brevets nationaux, même si la législation sur la propriété industrielle n'est pas partout totalement harmonisée et si des divergences existent sur les problèmes de la brevetabilité. Il est en outre important à cet égard de mentionner que selon l'article 64 (3) de la CBE "toute contrefaçon de brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale".

Lorsqu'un tribunal national est compétent aussi bien en matière de délivrance de brevets que de contrefaçon, il est inévitable que sa doctrine se trouve influencée par le droit national qui lui est familier.

De ce fait, il est difficile pour l'Office européen des brevets de s'aligner sur la jurisprudence nationale d'un seul Etat contractant, même si elle émane de l'instance supérieure dans une matière étroitement liée au droit de la contrefaçon et dont il est constant que les principes sont contestés. La Grande Chambre déplore que dans le cas "Hydropyridin" qui avait également été porté devant la juridiction anglaise le déposant ait retiré son recours. Une éventuelle jurisprudence convergente dans deux des Etats contractants aurait évidemment eu un poids considérable.

La Grande Chambre de recours pourrait être amenée à reconsidérer sa position si des juridictions nationales supérieures d'autres Etats contractants devaient s'engager dans la voie ouverte par le BGH relativement à des litiges concernant des brevets nationaux.

En fonction des données actuelles, la Grande Chambre estime qu'une revendication qui tend à l'application d'une substance ou composition en vue du traitement du corps humain ou animal est à considérer par l'Office européen des brevets comme une revendication portant sur le traitement thérapeutique.

19. Ainsi qu'il résulte de sa communication aux parties en date du 31 juillet 1984 concernant la constatation de la pratique suivie par l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle à Berne, la Grande Chambre a accordé une grande attention à la possibilité de protéger une deuxième indication médicale, ou toute indication ultérieure au moyen d'une revendication ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour la production d'un médicament en vue d'une nouvelle utilisation thérapeutique déterminée. Une telle revendication ne contrevient pas aux dispositions des articles 52 (4) et 57 de la CBE, mais elle peut poser des problèmes au regard de la nouveauté de l'invention.

20. Si le médicament lui-même est nouveau en ce sens qu'il présente de nouvelles caractéristiques techniques, par exemple une nouvelle formulation, un nouveau dosage ou une nouvelle combinaison synergétique, et si les autres conditions de l'article 54 (1) à (4) de la CBE sont remplies, il n'existera en principe pas de difficultés au regard de la nouveauté, indépendamment du fait que la revendication ait pour objet le produit en soi ou l'application de la substance pour sa fabrication. Le cas deviendra critique lorsque le médicament résultant de l'application revendiquée ne diffère en rien d'un médicament connu.

21. Ainsi que le BGH l'a constaté à bon droit, l'article 52 (1) de la CBE énonce un principe général de brevetabilité pour les inventions qui sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle. Il est de même hors de doute que la nouvelle application d'un produit connu peut être protégée par des revendications ayant pour objet précisément cette utilisation, ceci dans tous les domaines de l'application industrielle à l'exception de l'application de produits pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic.

De telles revendications pour une nouvelle application sont en général la forme normale de protection, car l'invention consiste bien dans une nouvelle utilisation inventive. Conformément à l'intention manifeste des auteurs de la Convention sur le brevet européen, celui-ci doit être délivré pour l'invention, objet de la demande (cf. à cet égard l'article 52 (1) en liaison avec les articles 69 et 84 et la règle 29 de la CBE). Une exception à ce principe général est apportée par l'article 54 (5) de la CBE concernant la première application d'un médicament pour laquelle la forme habituelle de revendication est exclue par l'article 52 (4). Toujours est-il que, dans cette hypothèse, la nouveauté présentée par le médicament objet de la revendication dérive de la nouvelle application pharmaceutique.

En raison de l'obligation générale de breveter les inventions, procédant de l'art. 52 (1) de la CBE, il apparaît légitime de déduire le caractère de nouveauté de la préparation d'une substance ou composition en soi connues, de la nouveauté de son nouvel emploi thérapeutique, qu'une application pharmaceutique de cette substance ou composition ait été ou non connue.

La Grande Chambre de Recours reconnaît à cette obligation fondamentale de protéger des inventions en principe brevetables une telle importance qu'elle estime que d'autres principes développés dans la pratique ou la jurisprudence de différents Etats contractants doivent lui céder le pas. Il y a lieu de souligner ici que le principe dégagé pour apprécier la nouveauté de la préparation n'est légitime qu'au regard d'inventions ou revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode mentionnée par l'art. 52 (4) de la CBE.

22. Ainsi que l'a constaté à bon droit le BGH, le but poursuivi par l'article 52 (4) de la CBE est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. Afin d'éviter que cette règle d'exception ne déborde sa finalité, il s'impose de se référer à un concept de l'"état de la technique" non habituel dans les autres domaines et compris de façon telle que la nouveauté de la préparation elle-même puisse se déduire de l'application nouvelle.

Concernant l'argument selon lequel l'article 54 (5) de la CBE excluerait de la protection les indications médicales autres que la première, il y a lieu d'observer ceci: ce texte n'apporte qu'une compensation partielle à la restriction résultant de l'article 52 (4) en ne permettant la brevetabilité dans le domaine industriel et commercial que pour l'inventeur de la première indication médicale.

Il y a lieu d'ajouter que la Grande Chambre ne perçoit pas dans la règle d'exception de l'article 54 (5) de la CBE l'intention d'exclure de la brevetabilité de deuxième ou d'ultérieures applications médicales, autrement que par la prohibition de revendications de produits à protéger en

fonction de leur utilisation spécifique. L'interprétation a contrario, selon laquelle l'admission explicite d'une chose en exclut une autre ("expressio unius est exclusio alterius") doit être utilisée avec la plus grande prudence. L'intention d'exclure, de manière générale, de la brevetabilité une deuxième indication médicale — ou des indications ultérieures — ne peut être déduite ni de la lettre de la Convention sur le brevet européen ni du développement dans le contexte historique des articles à appliquer. A cet égard, la Grande Chambre, après étude des travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen, partage l'opinion du BGH.

23. Pour ces raisons, la Grande Chambre estime justifié d'admettre des revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive, ceci même lorsque le procédé de préparation lui-même en tant que tel ne se distingue pas d'un procédé connu mettant en oeuvre la même substance active.

#### DISPOSITIF

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

La question de droit posée à la Grande Chambre de recours doit recevoir la réponse ci-après:

1. Un brevet européen ne peut pas être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition en vue du traitement thérapeutique du corps humain ou animal.
2. Un brevet européen peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif.

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
29. November 1984  
J 10/84\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: P. Ford  
F. Benussi

**Anmelderin: The University of Texas  
System Board of Regents**

**Stichwort: "Änderungen/TEXAS"  
EPÜ Artikel 52 (4); Regel 86 (2)**

**"Einreichung von Änderungen zu  
Anmeldungen" — "Veröffentlichung  
dieser Änderungen" — "Treu und  
Glauben in Verfahrensangelegenheiten"**

*Leitsatz*

*In den von der Ausführungsordnung  
geregelt verfahrensrechtliche An-  
gelegenheiten gilt zwischen dem Euro-  
päischen Patentamt und den euro-  
päischen Patentanmeldern der Grund-  
satz von Treu und Glauben.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 8. April 1983 eine europäische Patentanmeldung mit der Nummer 83103437.6 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 12. April 1982 eingereichten nationalen US-Patentanmeldung ein.

II. Mit Schreiben vom 15. Juni 1983, das am 20. Juni 1983 einging, reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin noch vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts geänderte Ansprüche ein; er merkte dazu an, er wisse zwar, daß neue Ansprüche offiziell erst nach Erhalt des Recherchenberichts eingereicht werden dürften, bitte jedoch darum, daß diese geänderten Ansprüche in die Anmeldung aufgenommen würden, sobald ihm der europäische Recherchenbericht zugesandt werde. In seinem Schreiben wies er ausdrücklich auf Artikel 52 (4) und Regel 86 (2) EPÜ hin.

III. Am 18. August 1983 wurde der europäische Recherchenbericht an den Vertreter der Beschwerdeführerin abgesandt.

IV. Am 30. August 1983 erging an den Vertreter der Beschwerdeführerin die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung abgeschlossen seien und die Anmeldung am 26. Oktober 1983 veröffentlicht werde. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufnahme der geänderten Ansprüche in die Anmeldung wurde dabei nicht erwähnt.

V. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erklärte mit Schreiben vom 6. September 1983, das am 8. September 1983 beim Amt einging, er gehe davon aus, daß die geänderten Ansprüche in die Anmeldung aufgenommen worden seien und zusammen mit ihr veröffentlicht würden.

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
29 November 1984  
J 10/84\***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: P. Ford  
F. Benussi

**Applicant: The University of Texas  
System Board of Regents**

**Headword: "Amendments/TEXAS"  
EPC Articles 52 (4); Rule 86 (2)**

**"Submission of amendments to  
applications" — "Publication of such  
amendments" — "Good faith in  
procedural matters"**

*Headnote*

*Principles of good faith govern the relations between the European Patent Office and applicants for European patents over procedural matters laid down in the Implementing Regulations.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 8 April 1983, the appellant filed a European patent application under No. 83103437.6, claiming priority based on a United States national patent application filed on 12 April 1982.

II. On 20 June 1983, by letter dated 15 June 1983, before receipt of the European search report, the appellant's representative submitted amended claims, stating that he was aware that it is not possible to file officially new claims until the search report is received but asking that these amended claims be incorporated in the application immediately the European search report was sent to him. In his letter he expressly drew attention to the provisions of Article 52 (4) EPC and Rule 86 (2) EPC.

III. On 18 August 1983, the European search report was despatched to the appellant's representative.

IV. On 30 August 1983, a communication was sent to the appellant's representative informing him that the technical preparations for publication of the application had been completed and that the application would be published on 26 October 1983. No reference was made to the appellant's request for incorporation of the amended claims in the application.

V. By letter dated 6 September 1983, received on 8 September 1983, the appellant's representative stated he presumed that the amended claims had been incorporated in the application and would be published with the application.

**Décision de la Chambre  
de recours juridique du  
29 novembre 1984  
J 10/84\***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: P. Ford  
F. Benussi

**Demandeur: The University of Texas  
System Board of Regents**

**Référence: "Modifications/TEXAS"  
Article 52 (4); règle 86 (2) de la CBE**

**"Dépôt et publication de  
modifications apportées à la demande"  
— "Bonnefoi en matière de procédure"**

*Sommaire*

*La bonne foi est la règle qui préside aux relations entre l'Office européen des brevets et les demandeurs de brevets européens, en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 8 avril 1983, le requérant déposait une demande de brevet européen enregistrée sous le numéro 83103437.6 et revendiquant la priorité d'une demande de brevet national déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 12 avril 1982.

II. Par une lettre datée du 15 juin et parvenue le 20 juin 1983, et avant même d'avoir reçu le rapport de recherche européenne, le mandataire du requérant a présenté des revendications modifiées. Il déclarait ne pas ignorer qu'il n'est pas possible de soumettre officiellement de nouvelles revendications avant la réception du rapport, mais il demandait que ces revendications modifiées soient insérées dans la demande dès l'envoi de ce rapport. Il rappelait expressément les dispositions de l'article 52 (4) et de la règle 86 (2) de la CBE.

III. Le rapport de recherche européenne a été expédié au mandataire du requérant le 18 août 1983.

IV. Le 30 août 1983, il a été notifié par écrit à ce mandataire que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande étaient achevés et que celle-ci aurait lieu le 26 octobre 1983. La notification ne faisait aucune allusion à la demande d'insertion des revendications modifiées, formulée par le requérant.

V. Dans une lettre datée du 6 septembre et parvenue le 8 septembre 1983, le mandataire du requérant a indiqué qu'il présumait que les revendications modifiées avaient été insérées dans la demande et feraient donc l'objet de la même publication.

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

VI. In einem Bescheid vom 21. September 1983 erwiderte die Eingangsstelle folgendes:

a) Die geänderten Ansprüche könnten nicht zugelassen werden, da sie vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht worden seien;

b) das EPA könne Anträgen auf Änderungen, die vor diesem Zeitpunkt eingereicht würden, nicht entsprechen;

c) der Anmelder oder sein Vertreter habe nach Erhalt des Recherchenberichts selbst zu veranlassen, daß die gewünschten Änderungen in die Anmeldung aufgenommen würden;

d) die neuen Ansprüche würden nicht veröffentlicht, da die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung bei Eingang des vom 6. September 1983 datierten Schreibens abgeschlossen gewesen seien;

e) die neuen Ansprüche würden der zuständigen Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren vorgelegt.

VII. In seiner Erwiderung vom 22. November 1983 behauptete der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß die Haltung der Eingangsstelle nach Lage der Dinge unbillig sei; man habe von ihr erwarten können, daß sie auf einen Antrag hin tätig werde, sobald dies möglich sei, auch wenn sie zum Zeitpunkt seines Eingangs noch nichts habe unternehmen können. Es wurde eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt.

VIII. In einem weiteren Bescheid vom 30. Dezember 1983 lehnte es die Eingangsstelle ab, eine beschwerdefähige Entscheidung zu treffen, da die Anmeldung bereits veröffentlicht sei und die Grundlage für eine beschwerdefähige Entscheidung nach Regel 69 (2) EPU damit entfalle. Eine beschwerdefähige Entscheidung könne nur getroffen werden, wenn der Vertreter der Beschwerdeführerin eindeutig angebe, über welchen Sachverhalt eine Entscheidung verlangt werde.

IX. In einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben vom 5. Januar 1984 bat der Vertreter der Beschwerdeführerin erneut um eine beschwerdefähige Entscheidung. Er behauptete, der Umstand, daß die Veröffentlichung der betreffenden Anmeldung bereits stattgefunden habe, sei kein Grund dafür, eine Entscheidung zu verweigern, und führte hierzu zwei Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer an (J 05/81, ABI. EPA 1982, 155 und J 03/82, ABI. EPA 1983, 171).

X. Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 1. Februar 1984, das am 7. Februar 1984 einging, eine Entscheidung, in der die Veröffentlichung der Ansprüche zusammen mit der europäischen Patentanmeldung in aller Form abgelehnt wird.

VI. By a communication dated 21 September 1983, the Receiving Section replied that:

(a) the amended claims could not be accepted, since they were filed prior to receipt of the search report;

(b) it was impossible for the EPO to comply with requests for such amendments to be made, if they were filed before that moment;

(c) after receipt of the search report, the applicant or his representative has to take action himself to bring about incorporation of the desired amendments;

(d) the new claims would not be published, since technical preparations for publication had been completed before receipt of the letter dated 6 September 1983;

(e) the new claims would be submitted to the competent Examining Division during the examination procedure.

VII. By letter dated 22 November 1983, the appellant's representative answered the communication, asserting that the Receiving Section's attitude was unreasonable in the circumstances and that it would be reasonable for the Receiving Section to act on a request received before it could be acted on, immediately it became possible to act on it. An appealable ruling was requested.

VIII. By a further communication dated 30 December 1983, the Receiving Section declined to give an appealable ruling because the application had already been published and there was, for the same reason, no basis for giving an appealable decision under Rule 69 (2) EPC. An appealable decision could only be taken if the appellant's representative would file a clear statement as to the subject matter upon which a decision would be based.

IX. By duly confirmed telex dated 5 January 1984, the appellant's representative again asked for an appealable decision. He asserted that the fact that the publication of the application in question had already taken place was no reason to refuse to give a decision and he cited two decisions of the Legal Board of Appeal (Case J 05/81, OJ EPO 1982, 155 and Case J 03/82, OJ EPO 1983, 171).

X. By letter dated 1 February 1984, received on 7 February 1984, the appellant requested a decision formally refusing to publish the claims with the European patent application.

VI. Dans une communication datée du 21 septembre 1983, la Section de dépôt a répliqué que:

a) les revendications modifiées ne pouvaient être admises car elles avaient été déposées avant réception du rapport de recherche;

b) l'OEB ne saurait accéder à des demandes de modification, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un dépôt antérieur à la date de réception de ce rapport;

c) après réception du rapport de recherche, il incombe au demandeur ou à son mandataire de prendre les initiatives nécessaires en vue d'obtenir l'insertion des modifications souhaitées;

d) les nouvelles revendications ne seraient pas publiées, car les préparatifs techniques en vue de la publication étaient achevés avant que ne parvienne la lettre en date du 6 septembre 1983;

e) les nouvelles modifications seraient soumises à la Division d'examen compétente au cours de la procédure d'examen.

VII. A cette communication, le mandataire du requérant a répondu en affirmant que l'attitude de la Section de dépôt n'était pas raisonnable en l'occurrence; qu'il convenait au contraire que la Section de dépôt donnât suite immédiatement et sans délai, le moment venu, à une demande parvenue avant la date licite. Il a requis une décision susceptible de recours.

VIII. Dans une communication en date du 30 décembre 1983, la Section de dépôt a refusé de rendre une décision susceptible de recours, au motif que la demande avait déjà été publiée et que, pour la même raison, il n'y avait pas lieu de rendre une telle décision en vertu de la règle 69 (2) de la CBE. Une décision de ce genre ne pourrait être rendue que si le mandataire du requérant concluait clairement quant à son objet éventuel.

IX. Par télex en date du 5 janvier 1984, dûment confirmé, le mandataire du requérant a réitéré sa demande. Il a allégué, en s'appuyant sur deux décisions de la Chambre de recours juridique (affaires J 05/81 — cf. JO de l'OEB n° 4/1982, p. 155 et J 03/82 — cf. JO de l'OEB n° 5/1983, p. 171), que le fait que la publication en cause avait déjà eu lieu ne constituait pas un motif valable de dénier une telle décision.

X. Par lettre du 1<sup>er</sup> février 1984 parvenue le 7 février, le requérant a demandé une décision en bonne et due forme n'autorisant pas la publication simultanée des revendications et de la demande de brevet européen.

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

XI. Die Eingangsstelle wies den Antrag vom 7. Februar 1984 mit der angefochtenen Entscheidung vom 21. Februar 1984 zurück. In der Entscheidung wurde ausgeführt, daß ein Korrigendum veröffentlicht werden könne, wenn dem Antrag stattgegeben werde. Regel 86 EPÜ lasse Änderungen jedoch nur zu, wenn sie nach Erhalt des Recherchenberichts beantragt würden. Es sei nicht Aufgabe des Amtes, Maßnahmen zu ergreifen, die eigentlich dem Anmelder oblägen. Die erneute Vorlage von verfrüht eingereichten Änderungen könne durch eine einfache Anweisung an das Amt bewirkt werden. Im vorliegenden Fall sei diese Anweisung am 8. September 1983, d. h. nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung, gegeben worden. Daher könnten die Änderungen nicht veröffentlicht werden (R. 49 (3) EPÜ).

XII. Gegen die Entscheidung der Eingangsstelle wurde am 16. April 1984 unter Angabe der Gründe Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet. In der Begründung führte der Vertreter der Beschwerdeführerin aus, daß sein Schreiben vom 15. Juni 1983 unbeantwortet geblieben und er deshalb davon ausgegangen sei, daß dem Schreiben zu gegebener Zeit entsprochen werde. Hätte man ihm mitgeteilt, daß dem Antrag nicht entsprochen werde, hätte er sofort nach Erhalt des Recherchenberichts einen Antrag auf Aufnahme der neuen Ansprüche stellen können. Wegen der nationalen Rechtsvorschriften über den "vorläufigen Schutz" sei es für die Beschwerdeführerin äußerst wichtig, die Ansprüche noch vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ändern zu können.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Sowohl die Bezeichnung der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung als auch die ersten acht Ansprüche in der eingereichten Fassung beziehen sich auf Verfahren zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen, so daß auf den ersten Blick erkennbar war, daß sich die Anmeldung teilweise auf Sachverhalte bezog, die nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ sind (vgl. Art. 52 (4) Satz 1 EPÜ). Der Vertreter der Beschwerdeführerin hatte dies noch vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts erkannt und versucht, die Anmeldung mit Schreiben vom 15. Juni 1983 zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu berichtigen.

3. Im vorliegenden Fall braucht nicht festgestellt zu werden, ob dem Änderungsantrag zum Zeitpunkt seines Eingangs hätte entsprochen werden können oder ob eine Änderung nach Regel 86 (2) EPÜ bereits vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts unter der Voraussetzung eingereicht werden kann,

XI. By the decision under appeal, dated 21 February 1984, the Receiving Section refused the request filed on 7 February 1984. In the decision, it was stated that it would be possible to publish a corrigendum if the request were allowed. However, Rule 86 EPC only allowed amendments to be accepted if they were requested after issuance of the search report. It was not the duty of the EPO to undertake steps which had to be taken by an applicant. Refiling of amendments submitted too early could be effected by a simple instruction to the Office. In the present case the instruction was considered as having been given on 8 September 1983, i.e. after technical preparations for publication had been completed. Therefore, there could be no publication of the amendments: Rule 49 (3) EPC.

XII. A Notice of Appeal accompanied by a Statement of Grounds of the Appeal was filed against the decision of the Receiving Section on 16 April 1984. The appeal fee was duly paid. In the Statement of Grounds of Appeal the appellant's representative stated that as no reply was received to the letter of 15 June 1983 it was assumed that it was going to be acted upon at the appropriate time. If the appellant's representative had been told that the request was not going to be acted on, he could have made a request for the inclusion of the new claims immediately the search report was received. The possibility of amending claims before publication of the European patent application was a very important matter because of the rules of national law relating to "provisional protection".

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. Both the title of the invention in the European patent application as filed and the first eight claims as filed refer to methods for treating gastro-intestinal disease, so that the application could be seen on its face to relate, in part, to something which is not susceptible of industrial application within the meaning of Article 52 (1) EPC (cf. Article 52 (4) EPC, first sentence). The appellant's representative realised this before the European search report was issued and attempted to correct the application at the earliest possible opportunity, by his letter of 15 June 1983.

3. For the purposes of the present decision, it is not necessary to decide whether the request for amendment could have been acted on when it was received, or whether it is possible to submit an amendment to be made under Rule 86 (2) EPC before receipt of the European search report, with the clear

XI. Par la décision entreprise, datée du 21 février 1984, la Section de dépôt a rejeté la requête présentée le 7 février 1984. Elle l'a ainsi motivée: il serait possible de publier un corrigendum s'il était fait droit à la requête. Toutefois, la règle 86 de la CBE n'autorise à admettre de modifications que si elles sont présentées après la réception du rapport de recherche. Il n'incombe pas à l'OEB de se substituer au demandeur dans l'accomplissement de démarches. Un deuxième dépôt de modifications présentées trop tôt peut s'effectuer par simple instruction à l'Office. En l'espèce, il a été considéré que cette instruction avait été donnée le 8 septembre 1983, c'est-à-dire alors que les préparatifs techniques en vue de la publication étaient déjà achevés. En vertu de la règle 49 (3) de la CBE, les modifications ne pouvaient par conséquent être publiées.

XII. Le requérant s'est régulièrement pourvu le 16 avril 1984 contre la décision de la Section de dépôt. La taxe correspondante a dûment été acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours fait état de ce que la Section de dépôt n'ayant pas répondu à la lettre du 15 juin 1983, le requérant a cru qu'il serait fait droit à sa requête en temps utile. Si le mandataire avait été informé par la Section de dépôt que tel n'était pas le cas, il aurait pu présenter sa requête en insertion des nouvelles revendications, le rapport de recherche aussitôt reçu. La possibilité de modifier les revendications avant la publication revêtirait une grande importance, eu égard aux réglementations nationales en matière de "protection provisoire".

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Le titre de l'invention mentionné dans la demande de brevet européen et les huit premières revendications telles que déposées font état de méthodes pour le traitement d'une maladie gastro-intestinale, de sorte que la demande pourrait être considérée à première vue comme se rapportant à un objet non susceptible d'application industrielle au sens de l'article 52 (1) de la CBE (cf. art. 52 (4), première phrase de la CBE). Le mandataire du requérant s'en est rendu compte avant l'envoi du rapport de recherche européenne et il a tenté de rectifier la demande aussitôt que possible, par sa lettre du 15 juin 1983.

3. Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la requête en modification eût pu être traitée lors de sa réception, ou s'il est possible de présenter une modification en vertu de la règle 86 (2) de la CBE avant la réception du rapport de recherche européenne, étant bien

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.



daß die Änderung zum gegebenen Zeitpunkt wirksam wird.

4. Der allgemeine Zweck der Regel 86 (2) EPÜ besteht darin, dem europäischen Anmelder die Möglichkeit zu geben, von sich aus Änderungen vorzunehmen, um dem europäischen Recherchenbericht Rechnung zu tragen; im vorliegenden Fall stand die gewünschte Änderung jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Recherchenergebnis; die Änderungen mußten vielmehr dringend vorgenommen werden, damit die Beschwerdeführerin den "vorläufigen Schutz" in den benannten Vertragsstaaten nicht verliert. Der Vertreter der Beschwerdeführerin konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß die Eingangsstelle seinem Antrag stattgeben würde, als er auf sein Schreiben, in dem er ausdrücklich auf Artikel 52 (4) und Regel 86 EPÜ hingewiesen hatte, keine Antwort erhielt. Es verstieße gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, der in den von der Ausführungsordnung geregelten verfahrensrechtliche Angelegenheiten zwischen dem Amt und den europäischen Patentanmeldern gilt, wenn das Amt nach der Lage dieses Falles den Antrag unberücksichtigt lassen dürfte.

5. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben, und die am 20. Juni 1983 eingegangenen Ansprüche 1 bis 8 sind im Wege einer Berichtigung zu veröffentlichen.

6. Da der Beschwerde nach Feststellung der Kammer kein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde liegt, muß der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen werden.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

##### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle vom 21. Februar 1984 wird aufgehoben.
2. Eine Berichtigung der europäischen Patentanmeldung ist wie folgt zu veröffentlichen:  
Ansprüche 1 bis 8 in der am 20. Juni 1983 eingegangenen Fassung
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

understanding that the amendment should take effect the moment it is allowable.

4. The general purpose of Rule 86 (2) EPC is to permit the applicant for a European patent to make voluntary amendments in order to take the results of the European search report into account, but in the present case the amendments sought had no connection with the results of that search and they were urgently needed so that the appellant should not lose any rights of "provisional protection" in designated Contracting States. It was, therefore, reasonable for the appellant's representative to assume that the Receiving Section had accepted his request, as he received no reply to his letter, in which he had expressly drawn attention to Article 52 (4) EPC and Rule 86 EPC. It would be contrary to the principles of good faith which govern the relations between the Office and applicants for European patents over procedural matters laid down in the Implementing Regulations to consider that the Office was free to disregard the request made in the circumstances of this particular case.

5. It follows that the decision under appeal must be set aside and that the claims 1 to 8 as received on 20 June 1983 must be published by way of correction.

6. Since the Board has not found any substantial procedural violation to be the ground for allowing the appeal, the request for reimbursement of the appeal fee must be refused.

#### ORDER

##### For these reasons,

##### it is decided that:

1. The decision under appeal of the Receiving Section dated 21 February 1984 is set aside.
2. A correction to the European patent application is to be published as follows:  
Claims 1 to 8: as received on 20 June 1983.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

entendu que la modification prend effet dès lors qu'elle est admissible.

4. La règle 86 (2) de la CBE a pour but de permettre au demandeur d'un brevet européen d'effectuer volontairement des modifications afin de prendre en compte les résultats du rapport de recherche européenne, mais en l'espèce, les modifications demandées n'avaient aucun rapport avec les résultats de cette recherche et elles étaient nécessaires d'urgence afin que le requérant ne perde pas ses droits à la "protection provisoire" dans les Etats contractants désignés. Le mandataire du requérant pouvait donc raisonnablement supposer que la Section de dépôt avait admis sa demande lorsqu'il n'a pas reçu de réponse à la lettre dans laquelle il appelait expressément l'attention sur l'article 52 (4) et sur la règle 86 de la CBE. Il serait contraire à la règle de la bonne foi qui préside aux relations entre l'Office et les demandeurs de brevets européens en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution, de considérer que l'Office avait latitude pour négliger la requête présentée dans les circonstances qui entouraient le cas d'espèce.

5. Il s'ensuit que la décision entreprise doit être annulée et que les revendications 1 à 8 telles que déposées le 20 juin 1983 doivent être publiées sous forme de corrigendum.

6. La Chambre n'ayant constaté aucun vice substantiel de procédure qui pourrait fonder le recours, il convient de rejeter la requête en remboursement de la taxe correspondante.

#### DISPOSITIF

##### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt en date du 21 février 1984 est annulée.
2. Le corrigendum suivant sera publié en ce qui concerne la demande de brevet européen:  
"Revendications 1 à 8: telles que déposées le 20 juin 1983."
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1. vom  
9. Oktober 1984  
T 95/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson  
Mitglieder: M. Huttner  
P. Ford

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:**

Aisin Seiki K. K.  
Kabushiki Kaisha Toyota  
Toyota Jidosha Kogyo K. K.

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:**  
Alfred Teves GmbH

**Stichwort: "Nachreichung einer  
Änderung/AISIN"**

EPÜ Artikel 52 (1), 56

**"Nichtberücksichtigung eines bei  
Beginn der mündlichen Verhandlung  
neu eingereichten Hilfsanspruchs"**

*Leitsatz*

*Will der Patentanmelder oder -inhaber im Beschwerdeverfahren Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen oder zu den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents einreichen, so sollte dies so frühzeitig wie möglich geschehen (ABl. EPA 6/1981, 176; 1984, 376). Änderungen, die nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht werden, werden von der Beschwerdekammer in der Regel nur unter ganz besonderen Umständen, d. h. wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt, in der Verhandlung sachlich berücksichtigt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 516 wurde am 28. Oktober 1981 mit einem unabhängigen Anspruch 1 und den abhängigen Ansprüchen 2 bis 6 erteilt. Dem Patent lag die am 13. Juli 1978 eingereichte und am 7. Februar 1979 unter der Nummer 0 000 516 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 100 391.8 zugrunde, die die Priorität einer am 15. Juli 1977 in Japan eingereichten nationalen Anmeldung in Anspruch nahm.

Der Anspruch 1 lautete wie folgt:

1. Dichtungsring für eine hydraulische Vorrichtung mit Kolben und Zylinder, die einen Ringkörper aus nachgiebigem Material mit einer Kreisringbasis (3),

eine von der Kreisringbasis vorstehende ringförmige innere Dichtungslippe (2), die eine innere Dichtungsfläche hat, die sich an eine abzdichtende Wandung anlegen kann, und

eine von der Kreisringbasis vorstehende äußere ringförmige, die innere Dichtungslippe im Abstand umgebende Dichtungslippe (21), die eine äußere Dichtungsfläche (4) hat, die mit einer

\* Übersetzung.

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.2.1 of  
9 October 1984  
T 95/83\***

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson  
Members: M. Huttner  
P. Ford

**Patent proprietor/respondent:**

Aisin Seiki K.K.,  
Kabushiki Kaisha Toyota,  
Toyota Jidosha Kogyo K.K.

**Opponent/Appellant: Alfred Teves  
GmbH**

**Headword: "Late submission of  
amendment/AISIN"**

EPC Articles 52 (1), 56

**"Disregarding alternative claim newly  
submitted at outset of oral  
proceedings"**

*Headnote*

*If an applicant for a patent or a patentee desires to submit amendments to the description, claims or drawings of a European patent application or a European Patent in the course of appeal proceedings, this should be done at the earliest possible moment (OJ EPO 6/1981, 176; 8/1984, 376). It is only in the most exceptional circumstances, where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission, that it is likely that an amendment not submitted in good time before oral proceedings will be considered on its merits in those proceedings by a Board of Appeal.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 516 was granted on 28 October 1981 comprising an independent Claim 1 and dependent Claims 2 to 6. It was based on European patent application No. 78100 391.8 filed on 13 July 1978, published on 7 February 1979 under No. 0 000 516 and claiming priority from a prior national application made in Japan on 15 July 1977.

Claim 1 reads as follows:

1. A sealing cup for a hydraulic piston-cylinder device which comprises an annular body of a resilient material including an annular base (3)

an annular sealing lip (2) extending from said annular base and having an inner sealing surface adapted to be engaged with a wall to be sealed, and

an annular outer sealing lip (21) extending from said annular base so as to encircle said inner sealing lip in spaced relation therewith and having an outer sealing surface (4) adapted to be

\* Official text.

**Décision de la chambre de  
recours technique 3.2.1. du  
9 octobre 1984  
T 95/83\***

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson  
Membres M. Huttner  
P. Ford

**Titulaire du brevet/Intimée:**

Aisin Seiki K.K.  
Kabushiki Kaisha Toyota  
Toyota Jidosha Kogyo K.K.

**Opposante/Requérante: Alfred Teves  
GmbH**

**Référence: "dépôt tardif d'une  
modification/AISIN"**

Article 52 (1) et article 56 de la CBE

**"N'est pas prise en compte toute  
revendication de substitution présentée  
pour la première fois à l'ouverture de la  
procédure orale"**

*Sommaire*

*Si un demandeur de brevet ou le titulaire d'un brevet désire soumettre des modifications concernant la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen pendant une procédure de recours, il est tenu de le faire dans les plus brefs délais (JO de l'Office européen des brevets n° 6/1981, p. 176 et n° 8/1984, p. 376). C'est uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, justifiant sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif, que la Chambre de recours examinera éventuellement le bien-fondé d'une modification qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 516, comprenant une revendication indépendante 1 et des revendications dépendantes 2 à 6, a été délivré le 28 octobre 1981 sur la base de la demande n° 78 100 391.8, déposée le 13 juillet 1978 et publiée le 7 février 1979 sous le n° 0 000 516, qui revendiquait la priorité d'une demande nationale antérieure déposée au Japon le 15 juillet 1977.

La revendication 1 se lit comme suit:

1. Cuvette d'étanchéité pour dispositif hydraulique à piston et cylindre comprenant:

un corps annulaire en matériau élastique comportant une base annulaire (3),

une lèvre d'étanchéité annulaire (2) partant de la base annulaire et pourvue d'une surface d'étanchéité interne destinée à coopérer avec une paroi à rendre étanche, et

une lèvre d'étanchéité externe annulaire (21) partant de ladite base annulaire de manière à encercler la lèvre d'étanchéité interne à une certaine distance de celle-ci et pourvue d'une surface d'étanchéité

\* Traduction.

abzudichtenden Wandoberfläche zusammenwirken kann, aufweist, wobei von der inneren und äußeren Dichtungsfläche mindestens eine gegenüber der entsprechenden abzudichtenden Kolben- (P) bzw. Zylinderwand (Cy) verschiebbar ist und die bewegliche Dichtungsfläche (2, 4) eine einzige sich über den gesamten Umfang erstreckende Nut besitzt, wodurch Schmieröl in der Nut zurückgehalten wird, welches den Widerstand gegen die Bewegung des Dichtungsringes vermindert, dadurch gekennzeichnet, daß die Nut (4a) V-förmig gestaltet und durch zwei Ringoberflächen definiert ist, die geradlinige Axialprofile besitzen, welche sich unter einem stumpfen Winkel schneiden, wobei die Nut an dem Punkt beginnt, der den maximalen Dichtungsdruck erzeugt, wenn der Dichtungsring montiert ist, und wobei sich der Punkt (D) maximaler Tiefe der ringförmigen Nut in einem Bereich befindet, der im nichtmontierten Zustand des Dichtungsringes einen Außen- oder Innendurchmesser aufweist, welcher größer als der Innendurchmesser der Zylinderwand bzw. kleiner als der Außendurchmesser der Kolbenwand ist.

II. Gegen das europäische Patent wurde von der

Teves GmbH  
Guerikestr. 7  
D-6000 Frankfurt 90/BRD

frist- und formgerecht Einspruch eingelegt; die Einsprechende beantragte aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit unter Hinweis auf ihre Vorbenutzung eines Bremszylinders mit einem Dichtungsring, wie er in der Zeichnung Nr. 3.3301 1934 der Einsprechenden dargestellt ist. Sie zog später auch die Druckschriften GB-A-994 230 und EP-B1-0 000 517 an.

III. Nach Prüfung der Einspruchsgründe stellte die Einspruchsabteilung fest, daß sie die Auffassung der Einsprechenden hinsichtlich der Neuheit nicht teilen könne; außerdem ergebe sich der Gegenstand des Anspruchs 1 ihres Erachtens nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Sie wies daher den Einspruch mit Entscheidung vom 28. April 1983 zurück.

IV. Am 21. Juni 1983 legte die Einsprechende gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Begründung wurde rechtzeitig eingereicht und die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß entrichtet. Die Beschwerdeführerin widersprach der Feststellung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der angeblichen Vorbenutzung nicht, brachte jedoch vor, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 sich von dem nächstliegenden Stand der Technik in der Druckschrift NL-A-273 853 nur dadurch unterscheidet, daß der Punkt maximaler Tiefe der ringförmigen Nut in einem Bereich mit einem Außen- bzw.

engaged with a wall surface to be sealed,

at least one of said inner and outer sealing surfaces being slidably movable with respect to corresponding one of said piston (P) and cylinder walls (Cy) to be sealed, said movable sealing surface (2,4) being formed with a single circumferentially extending groove whereby lubricating oil is retained in said groove and reduces the drag force against movement of said sealing cup, characterised in that said groove (4a) is v-shaped and defined by two annular surfaces having straight-line axial profiles intersecting at an obtuse angle, the groove starts at the point producing the maximum sealing pressure when the cup is mounted, and the point (C) of maximum depth of said annular groove is in an area having an external or internal diameter, when the sealing cup is unmounted, greater than the internal diameter of the cylinder wall or smaller than the external diameter of the piston wall respectively.

II. The European patent was opposed in due time and form by

Teves GmbH  
Guerikestr. 7  
D-6000 Frankfurt 90/FRG

and the revocation of the patent was requested pursuant to Article 102 (1) EPC for lack of novelty in view of opponents' prior use of a brake master cylinder including a sealing cup as shown in opponents' drawing 3.3301 1934. The opponents subsequently also relied upon GB-A-994 230 and EP-B1-0 000 517.

III. After considering the grounds of opposition, the Opposition Division did not agree with the opponents' allegations of lack of novelty and further concluded that the subject-matter of the Claim 1 could not be derived in an obvious manner from the state of the art. It therefore rejected the opposition by its decision dated 28 April 1983.

IV. On 21 June 1983, the opponents lodged an appeal against this decision. The Statement of Grounds was received in time and the appeal fee duly paid. The appellants did not dispute the findings of the Opposition Division regarding the alleged prior user but argued that the subject-matter of Claim 1 differed from the most pertinent piece of the prior art which is acknowledged in NL-A-273 853 only by the point of maximum depth of the annular groove being greater or smaller than the internal or external diameter of the cylinder or piston wall respectively. They contended that to

externe (4) destinée à coopérer avec la surface d'une paroi à rendre étanche, au moins l'une desdites surfaces d'étanchéité interne et externe pouvant se déplacer par coulissement par rapport à l'une des parois correspondantes du piston (P) et du cylindre (Cy) à rendre étanches, ladite surface d'étanchéité (2, 4) mobile comprenant une rainure unique disposée circonférentiellement, grâce à quoi l'huile de lubrification est retenue dans ladite rainure et réduit la force de résistance qui s'oppose au mouvement de la cuvette d'étanchéité, caractérisée en ce que ladite rainure (4a) a la forme d'un V et est délimitée par deux surfaces annulaires ayant des profils axiaux en ligne droite s'intersectant selon un angle obtus; la rainure commence au point produisant la pression d'étanchéité maximale quand la cuvette est montée, et le point (C) de profondeur maximale de la rainure annulaire se trouve dans une zone ayant, quand la cuvette d'étanchéité n'est pas montée, un diamètre externe ou interne qui est plus important que le diamètre interne de la paroi du cylindre ou plus faible que le diamètre externe du piston, respectivement.

II. La société

Teves GmbH,  
Guerikestr. 7,  
D-6000 Francfort 90/RFA

a fait opposition au brevet européen dans la forme et les délais prescrits. Elle a demandé la révocation du brevet en vertu de l'article 102 (1) de la CBE pour absence de nouveauté, compte tenu de l'utilisation antérieure par l'opposante d'un maître-cylindre de frein comprenant une cuvette d'étanchéité, telle que représentée dans le dessin n° 3.3301 1934 produit par l'opposante. Celle-ci a également invoqué par la suite les documents GB-A-994230 et EP-B1-0 000 517.

III. Après avoir examiné les motifs de l'opposition, la Division d'opposition n'a pas suivi l'opposante dans son argumentation sur l'absence de nouveauté. Elle a conclu que l'objet de la revendication 1 ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique et elle a, en conséquence, rejeté l'opposition par décision en date du 28 avril 1983.

IV. Le 21 juin 1983, l'opposante a formé un recours contre cette décision. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu en temps utile et la taxe correspondante a dûment été acquittée. La requérante n'a pas contesté les conclusions de la Division d'opposition quant à l'utilisation antérieure citée. Elle a toutefois allégué que l'objet de la revendication 1 ne se distinguait de l'art antérieur le plus pertinent, tel que représenté par le document NL-A-273 853, que par le fait que la profondeur maximale de la rainure annulaire est supérieure ou inférieure au diamètre interne

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Innendurchmesser liege, der größer als der Innendurchmesser der Zylinderwand bzw. kleiner als der Außendurchmesser der Kolbenwand sei. Sie behauptete, dies sei nur eine naheliegende Konstruktionsänderung, die eigentlich keine Vorteile mit sich bringe. Sie beantragte daher die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf des Patents.

V. Die Patentinhaberin erwiderte darauf, daß die erfindungsgemäße Nut eine Druckminderung im Bereich des größten Kontaktdruckes der Dichtung bewirke, so daß sich ein Schmierkissen bilden könne; dabei sei jedoch keine eigentliche Vertiefung mehr gegeben, wenn der Dichtungsring montiert sei und an der zu schmierenden Fläche anliege. Dies sei von keiner im Verfahren in Betracht gezogenen Entgegenhaltung vorgeschlagen worden. Die Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter oder — gemäß erstem Hilfsantrag — in einer nur redaktionell leicht geänderten Form.

VI. Beide Parteien beantragten hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

VII. Bei Beginn der mündlichen Verhandlung am 9. Oktober 1983 legte die Patentinhaberin eine erneut geänderte Fassung des Anspruchs 1 vor, in der das Merkmal der verschiebbaren Dichtungsfläche, die aus einer einzigen, sich über den gesamten Umfang hinziehenden Nut besteht, in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs übernommen und der mit "wodurch" eingeleitete Teil des Oberbegriffs mit seinen funktionellen Angaben über die Zurückhaltung des Schmieröls in der Nut ausgelassen worden war. Sie behauptete, der neue Anspruch 1 würde die Maßnahmen besser wiedergeben, mit denen an der ringförmigen Dichtungslippe im kritischen Bereich eine Druckentlastung bewirkt werde. Außerdem sei Anspruch 1 umformuliert worden, um einer falschen Auslegung vorzubeugen und den Sachverhalt klarer darzulegen. Daher beantragte sie gemäß zweitem Hilfsantrag die Aufrechterhaltung des Patents auf dieser Grundlage mit der Beschreibung und den Zeichnungen des erteilten Patents.

VIII. Die Beschwerdeführerin erklärte, dieser neue Hilfsantrag komme für sie überraschend; sie bat zunächst darum, daß der umformulierte Patentanspruch 1, falls er überhaupt in Betracht gezogen werde, nicht sofort behandelt, sondern daß eine neue mündliche Verhandlung anberaumt wird, um ihr genügend Zeit für eine eingehende Prüfung des neuen Antrags zu geben. Die Frage, ob eine in einem so späten Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgebrachte Änderung zulässig sei, wurde mit den Beteiligten erörtert und schließlich von der Kammer verneint.

make this change was nothing more than an obvious constructional modification which in fact would not confer any advantage. The appellants therefore requested that the decision of the Opposition Division be set aside and that the patent be revoked.

V. The patentees contended in reply that the groove according to the invention achieves a pressure relief in the area of the maximum contact pressure of the seal to afford the formation of a lubricating cushion without however maintaining a positive recess when in position and facing the surface to be lubricated. This was not suggested by any citation considered in the proceedings. The patentees requested that the appeal be rejected and the patent be maintained in unchanged form or, as a first alternative, in a slightly merely clerically amended form.

VI. Auxiliary requests for oral proceedings were made by both parties.

VII. At the outset of the oral proceedings held on 9 October 1983, the patentees submitted a newly amended version of Claim 1 in which the feature of the movable sealing surface being formed with a single circumferentially extending groove had been transferred to the characterising part of the claim and the "whereby clause" in the preamble with its functional statements as to lubricating oil being retained in said groove had been omitted. They contended that the measures taken at the annular sealing lip proper to create a pressure relief area at the critical location. In addition, they argued that they had reformulated Claim 1 to avoid the danger of misinterpretation and for the sake of improved clarity. Hence as a second alternative, they requested the maintenance of the patent on this basis with the description and drawings as granted.

VIII. The appellants asserted that they were taken by surprise by this new auxiliary request and they first asked that if the newly reformulated Claim 1 was to be considered at all, it should not be dealt with immediately but a new date for further oral proceedings ought to be fixed in order to allow the appellants ample time thoroughly to study the new request. The allowability of the submission of the amendment at such a very late stage in the appeal proceedings was discussed with the parties and the Board ruled against it.

ou externe de la paroi du cylindre ou du piston, respectivement. Elle a affirmé que ce changement représentait simplement une modification évidente de construction qui n'apportait en fait aucun avantage. La requérante a demandé que la décision de la Division d'opposition soit par conséquent annulée et le brevet révoqué.

V. Les titulaires du brevet ont répliqué que la rainure selon l'invention permet d'obtenir une libération de la pression dans la zone de pression de contact maximale du joint pour assurer la formation d'un coussin de lubrification sans toutefois maintenir un évidement après mise en place en regard de la surface à lubrifier. Cela n'aurait été suggéré par aucune des antériorités considérées au cours de la procédure. Les titulaires du brevet ont conclu au rejet du recours et au maintien du brevet sous sa forme actuelle ou, subsidiairement, sous une forme légèrement modifiée d'un point de vue purement rédactionnel.

VI. Les deux parties ont sollicité une procédure orale à titre subsidiaire.

VII. Au début de la procédure orale qui a eu lieu le 9 octobre 1983, les titulaires du brevet ont soumis une nouvelle version modifiée de la revendication 1, dans laquelle la caractéristique relative à la surface mobile d'étanchéité qui comporte une rainure unique disposée circonférentiellement avait été incorporée à la partie caractérisante de la revendication et où le préambule ne comportait plus les indications fonctionnelles concernant la retenue de l'huile dans la rainure. Ils ont affirmé que la nouvelle revendication 1 reflétait mieux les mesures prises en ce qui concerne la lèvre annulaire d'étanchéité proprement dite pour créer une zone de libération de la pression à l'endroit critique. De plus, ils ont soutenu qu'ils avaient remanié la revendication 1 afin d'éviter toute erreur d'interprétation et par souci de clarté. Ils ont par conséquent conclu très subsidiairement au maintien du brevet sur cette base, la description et les dessins demeurant inchangés.

VIII. La requérante s'est déclarée prise au dépourvu par cette nouvelle demande subsidiaire. Elle a en premier lieu demandé que si la nouvelle version de la revendication 1 devait être prise en considération, ce ne fût pas immédiatement, et que la date d'une nouvelle procédure orale fût fixée de manière à laisser à la requérante suffisamment de temps pour étudier cette prétention nouvelle. L'admissibilité d'une modification soumise à un stade aussi tardif de la procédure de recours a été discutée avec les parties et la Chambre n'a pas accueilli cette requête.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Nach Auffassung der Kammer brauchen von den Entgegenhaltungen nur die beiden britischen Patentschriften in Betracht gezogen zu werden. Bei der Beurteilung der Frage, welche der beiden Schriften GB-A-944 921 und GB-A-944 230 dem Gegenstand des angefochtenen Patents näherkommt, ist zu bedenken, daß sich beide auf eine ringförmige Dichtungsstruktur mit einer scheibenartigen Kreisringbasis und einer ringförmigen, hervorstehenden Dichtungslippe beziehen. In der Druckschrift GB-A-944 230 werden zudem mehrere ringförmige Nuten offenbart, die sich in Abständen entlang dem äußeren, kegelförmigen Teil der Lippe erstrecken, die sich bei montierter Dichtung an die gegenüberliegende Oberfläche der Zylinderbohrung anlegt. Diese Anordnung wird an der eigentlichen Dichtungsfläche angewandt, um nicht nur die Gleitreibung und übermäßigen Verschleiß, sondern auch das abwechselnde Haften und Gleiten der Dichtung zu verringern, das ein ruckartiges Bremsen verursacht.

Da der Gegenstand des angefochtenen Patents ebenfalls darauf abzielt, diese Nachteile durch Maßnahmen im eigentlichen Dichtungsbereich zu beseitigen, schließt sich die Kammer der Meinung der Patentinhaberin an, daß die Veröffentlichung GB-A-944 230 für die Beurteilung der Neuheit relevanter ist als GB-A-944 921, die keine exakt auf die Dichtungsfläche beschränkte Nut offenbart.

3. Der Dichtungsring nach der Druckschrift GB-A-944 230 weist weder eine einzige, sich über den ganzen Umfang erstreckende Nut in der Dichtungsfläche noch irgendeine Nut in dieser Fläche auf, die von der Form her der V-förmigen Nut gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 der Patentinhaberin entspricht.

Dasselbe gilt für die Entgegenhaltung GB-A-944 921, da sich die Kammer der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht anschließen kann, daß sich der Scheitelpunkt der Nut, der durch die zylindrischen und die konischen geradlinigen Abschnitte definiert ist, zwangsläufig in einem Bereich außerhalb der von der Basis definierten zylindrischen Fläche befindet.

Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 anzuzweifeln.

4. Nun gilt es zu prüfen, ob die Vorrichtung nach Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

4.1 Entsprechend dem angefochtenen Patent liegt der Erfindung die Aufgabe

**Reasons for the Decision**

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 EPC and Rule 64 and is, therefore, admissible.

2. In the opinion of the Board, it is not necessary to consider any cited prior art documents other than the two British patent specifications. Dealing with the question which of the two documents GB-A-944 921 and GB-A-944 230 are more closely related to the subject matter of the patent under attack, it must be borne in mind that they both deal with a cup shaped seal construction having a disk-like circular bottom constituting the annular base and an annular outflaring sealing lip. GB-A-944 230 discloses moreover a plurality of circular grooves spaced along the length of the outer frusto-conical portion of the lip which, when mounted, fits with the opposed surface of the cylinder bore. This arrangement is stated to be applied at the sealing area proper in order to reduce not only sliding friction and undue attrition, but also alternate sticking and slipping of the seal, causing brake chatter.

Since the object of the patent in suit is likewise to overcome such drawbacks by measures similarly applied at the sealing area proper, the Board follows the patentees and concludes that for the purposes of considering novelty the prior art document GB-A-944 230 is more pertinent than GB-A-944 921, which in fact does not disclose a groove precisely confined to the sealing surface.

3. The sealing cup according to GB-A-944 230 does not disclose a single circumferential groove provided in the sealing surface, nor any individual groove in that surface which conforms in shape with the V-shaped groove as defined in the characterising clause of the patentee's Claim 1.

The same applies with respect to citation GB-A-944 921 since the Board cannot follow the appellants' contentions that the apex of the groove defined by both the cylindrical and the conical straight line portions would inevitably be located in an area outside the cylindrical surface defined by the base.

Hence the Board sees no reason to doubt the novelty of the subject-matter of Claim 1.

4. The question now to be considered is whether the device according to Claim 1 involves an inventive step. The following points emerge:

4.1 According to the patent in suit, the underlying problem of the invention re-

**Motifs de la décision**

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est par conséquent recevable.

2. De l'avis de la Chambre, il n'est pas nécessaire de prendre en considération une antériorité autre que les deux documents britanniques GB-A-944 921 et GB-A-944 230. Pour ce qui est de savoir lequel de ces deux documents se rapproche davantage de l'objet du brevet attaqué, il y a lieu de garder en mémoire que tous deux traitent d'un ensemble d'étanchéité en forme de cuvette ayant un fond circulaire ressemblant à un disque, qui constitue la base annulaire, et une lèvre annulaire d'étanchéité évasée. Le document GB-A-944 230 décrit en outre une pluralité de rainures circulaires espacées le long de la partie tronconique extérieure de la lèvre qui, après montage, s'ajuste dans la surface opposée de l'alésage du cylindre. Il est dit de cet agencement qu'il s'applique à la zone d'étanchéité proprement dite de manière à réduire la friction en déplacement axial ainsi qu'une usure anormale, de même que le collage et le coulisement successifs du joint qui provoquent un broutage des freins.

L'objet du brevet litigieux consistant également à éviter de tels inconvénients par des mesures appliquées de façon analogue à la zone d'étanchéité proprement dite, la Chambre suit les titulaires du brevet dans leur argumentation suivant laquelle aux fins d'appréciation de la nouveauté, l'antériorité GB-A-944 230 est plus pertinente que le document GB-A-944 921, lequel ne décrit pas, en fait, une rainure limitée avec précision à la surface d'étanchéité.

3. La cuvette d'étanchéité selon le document GB-A-944 230 ne décrit pas une rainure circonferentielle unique prévue dans la surface d'étanchéité, non plus qu'une rainure particulière dans cette surface épousant la forme de la rainure en V telle qu'elle est définie dans la partie caractérisante de la revendication 1 du titulaire du brevet.

Cela vaut également pour l'antériorité GB-A-944 921, car la Chambre ne peut suivre les requérants lorsqu'ils affirment que le sommet de la rainure définie par les parties de ligne rectiligne conique et cylindrique serait inévitablement situé dans une zone à l'extérieur de la surface cylindrique définie par la base.

Par conséquent, la Chambre ne voit aucune raison de douter de la nouveauté des éléments de la revendication 1.

4. Il convient d'examiner maintenant si le dispositif selon la revendication 1 implique une activité inventive. Les points suivants se dégagent:

4.1 Selon le brevet litigieux, le problème qui sous-tend l'invention réside dans la

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

zugrunde, einen Dichtungsring für eine hydraulische Vorrichtung mit Kolben und Zylinder bereitzustellen, der gleichmäßig und störungsunempfindlich funktioniert und das Schmieröl auf der Gleit- oder Dichtungsfläche zurückhält. Diese Aufgabenstellung ergibt sich aus den Nachteilen, die bei dem nächstliegenden Stand der Technik festgestellt worden sind; die bekannte Vorrichtung weist mehrere halbkreisförmige Nuten mit dazwischenliegenden Erhebungen auf (GB-A-944 230), die zu einer Verstärkung des Kontaktdruckes und damit zu erhöhtem Reibungswiderstand führen und so der Bildung eines wirksamen Schmierkissens entgegenstehen.

4.2 Die im vorliegenden Patent vorgeschlagene Lösung dieser Aufgabe besteht darin, eine einzige V-förmige Nut an der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Stelle bereitzustellen.

Entsprechend dem Vorbringen der Patentinhaberin beruht die Lösung darauf, daß eine Druckentlastung im Bereich des höchsten Kontaktdruckes herbeigeführt wird, um die Bildung eines Schmierfilmes zu ermöglichen, ohne daß die ursprünglich vorhandene Vertiefung oder der Spalt zwischen der verformten Dichtungsfläche der Dichtungslippe in montiertem Zustand und der zu schmierenden Fläche bestehenbleiben muß. Dieses angeblich neue Prinzip beruht auf der Erkenntnis, daß ein Bereich verminderten Kontaktdruckes entsteht, wenn eine Dichtungsfläche mit V-förmiger Nut durch elastische Verformung an die mit ihr zusammenwirkende abzudichtende Wandfläche angedrückt wird; dies genügt nach den Angaben der Patentinhaberin, um einen ausreichenden Schmierfilm oder ein Schmierkissen zu erzeugen.

4.3 Dieser Gedanke ist jedoch dem fachmännischen Leser bereits vor dem tatsächlichen Anmeldetag der Patentinhaberin durch die Druckschrift GB-A-944 921 nahegelegt worden, die eine Dichtung mit einer Kreisringbasis mit zylindrischer Außenfläche beschreibt, die in einer Bohrung, in der sie angebracht ist, gleitet. In nichtmontiertem Zustand weist die Dichtung an der Peripherie einen kegelstumpfförmigen Flansch auf, der in einem stumpfen Winkel hervorsteht und eine V-förmige Nut bildet; der Flansch ist jedoch elastisch verformbar, so daß die äußere Fläche zylindrisch wird, wenn sie bei der Montage bis zu dem freien Ende des Flansches an die mit ihr zusammenwirkende innere Fläche des Zylinders angedrückt wird (S. 1, Zeilen 22—28). Diese elastische Verformung des Flansches erzeugt *zwangsläufig* einen kleinen Zwischenraum oder Spalt, d. h. einen Bereich verminderten Drucks in der Schnittzone der beiden aneinanderliegenden Ringflächen, die die Nut bilden; dieser Spalt ist in Abbildung 2 übertrieben groß dargestellt und macht die

sides in the provision of a sealing cup for a hydraulic piston cylinder device which ensures smooth and stable operations and can maintain lubricating oil on the sliding (i.e. sealing) surface. This problem results from the drawbacks observed in the most pertinent prior art device having a plurality of semi-circular grooves leaving lands between them (GB-A-944 230) that lead to a concentration of contact pressure and thus to increased frictional resistance and impediment of the effective lubrication cushion.

4.2 The solution to this problem suggested in the present patent is to provide a single groove of v-shaped form at a location as defined by the characterising clause of Claim 1.

According to the patentees' arguments, it is based on the idea of providing a pressure relief in the area of maximum contact pressure to allow for the formation of a lubricating film without having to preserve the initially available positive recess or gap between the deformed sealing surface of the sealing lip when mounted and the surface to be lubricated. This allegedly new principle is said to be based on the recognition that upon biasing a v-grooved sealing surface by resilient deformation into contact with the cooperating wall surface to be sealed, an area of reduced contact pressure is created, which, so the patentees assert, suffices to provide an adequate lubrication film or cushion.

4.3 Such an idea, however, has already been suggested to the skilled reader prior to the patentees' effective application date in GB-A-944 921, which describes a seal having an annular base with a cylindrical outer surface adapted to be in sliding relationship with a bore in which it is mounted. When the seal is in the free state, there is a peripheral frusto-conical flange flaring outwards at an obtuse angle forming a v-shaped groove, but the flange is resiliently deformable so that the outer surface becomes cylindrical upon mounting, engaging the corresponding inner surface of the cylinder right up to the free edge of the flange (page 1, lines 22-28). Such resilient deformation of the flange *inevitably* leads to a small clearance or gap, i.e. a pressure relief area in the zone of intersection of the two adjoining annular surfaces forming the groove, as has been depicted in the form of an exaggerated gap discernible in Figure 2, which makes the formation of a lubrication cushion possible. Hence, the generation of a pressure relief area by deformation of an initially v-shaped

présence d'une cuvette d'étanchéité pour dispositif à cylindre et piston hydraulique, qui assure un fonctionnement harmonieux et régulier et peut maintenir de l'huile de lubrification sur la surface coulissante (c'est-à-dire d'étanchéité). Ce problème est dû aux inconvénients observés dans le dispositif le plus pertinent compris dans l'état de la technique, qui comporte une pluralité de rainures semi-circulaires laissant des zones entre elles (doc. GB-A-944 230) qui conduisent à une concentration de la pression de contact et donc à une plus grande résistance de frottement et à une entrave à l'obtention d'un coussin de lubrification efficace.

4.2 La solution donnée à ce problème par le présent brevet consiste à prévoir une seule rainure en forme de V à un emplacement tel que défini dans la partie caractérisante de la revendication 1.

Selon les titulaires du brevet, cette solution repose sur l'idée d'obtenir une libération de la pression dans la zone de pression de contact maximal qui permette la formation d'un film de lubrification sans avoir à conserver l'évidement ou interstice disponible initialement entre la surface d'étanchéité déformée de la lèvre d'étanchéité après montage et la surface à lubrifier. Ce principe prétendument nouveau serait basé sur la reconnaissance du fait que, lors de la sollicitation d'une surface d'étanchéité rainurée en V par déformation élastique mettant cette surface en contact avec la surface de paroi coopérante à rendre étanche, une zone à pression de contact réduite se crée qui, du moins les titulaires du brevet l'affirment, suffit à fournir un film ou un coussin de lubrification adéquat.

4.3 Toutefois, cette idée a déjà été suggérée à l'homme du métier avant la date effective du dépôt de la demande par les titulaires du brevet, dans le document GB-A-944921, qui décrit un joint comportant une base annulaire avec une surface extérieure cylindrique destinée à se déplacer axialement par rapport à un alésage dans lequel il est monté. Lorsque le joint est à l'état libre, il y a un rebord tronconique périphérique s'élevant vers l'extérieur suivant un angle obtus formant une rainure en V, mais le rebord peut se déformer élastiquement, de sorte que la surface extérieure devient cylindrique lors du montage, lorsqu'elle vient en contact avec la surface intérieure correspondante du cylindre, jusqu'à l'extrémité libre du rebord (page 1, lignes 22—28). Cette déformation élastique du rebord amène *inévitablement* un certain jeu ou interstice, c'est-à-dire une zone de libération de la pression dans la partie d'intersection des deux surfaces annulaires contiguës formant la rainure, comme cela a été décrit sous forme d'un interstice exagéré que l'on peut remarquer

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Bildung eines Schmierkissens möglich. Somit ist die Erzeugung einer Druckentlastungszone durch Verformung einer ursprünglich V-förmigen Nut bereits in dieser Entgegenhaltung vorge schlagen worden; dabei ist es unerheblich, ob diese Wirkungsweise ausdrücklich offenbart worden ist, wenn sie sich für den Fachmann beim Lesen des Dokuments ergibt (vgl. Entscheidung T 06/80, EPA ABI. 1981, 434).

4.4 Das im mündlichen Verfahren vorgebrachte Argument der Patentinhaberin, daß bei der Druckschrift GB-A-944 921 keine V-förmige Nut im Sinne der Erfindung erkennbar sei, ist nicht überzeugend, weil die Patentinhaberin nicht widerlegen kann, daß eine Druckentlastung vorliegt, die nur durch einen Spalt oder eine Nut, so klein sie auch sein mag, hervorgerufen werden kann. Somit kann sich die Patentinhaberin nur darauf berufen, daß die Nut nicht auf die eigentliche Dichtungsfläche des Flansches beschränkt ist. Dieses Argument muß jedoch als irrelevant zurückgewiesen werden, da die Patentinhaberin die genaue Ausdehnung der Nut nicht definiert hat; dies wird ohne weiteres deutlich, wenn man die Ausführungsarten in den Abbildungen 15 und 16 des Patents betrachtet, bei denen sich die V-förmige Nut ebenfalls bis zum vorderen Ende der Basis erstreckt.

4.5 Sind die Nachteile erst einmal bekannt, die das Vorhandensein mehrerer Nuten im Dichtungsbereich des Flansches mit sich bringt, liegt es für den Fachmann auf der Hand, sich die Lehre der Druckschrift GB-A-944 921 zunutze zu machen und anstelle mehrerer Nuten nur eine einzige V-förmige, stumpfwinklige Nut zu verwenden, die keine nachteiligen Erhebungen aufweist, und diese Nut an der Dichtungsfläche anzubringen, um auf diese Weise die Schmierung der Dichtung gemäß GB-A-944 230 zu verbessern. Nach dieser logischen Überlegung stellt es nach Ansicht der Kammer für den Fachmann auch keine unüberwindliche Schwierigkeit mehr dar, eine besonders geeignete Größe, Form und Anordnung der einzigen V-förmigen Nut festzulegen, zumal die Druckschrift GB-A-944 230 bereits eine Gruppe von Nuten offenbart, die am freien Ende des Flansches beginnen und in der Nähe des Punktes enden, an dem die kegelstumpfförmige Lippe in die ringförmige Zylinderfläche an der Basis übergeht.

Was die Lage des Scheitelpunktes *c* als verbleibendes beanspruchtes Merkmal anbelangt, so liegt es ebenfalls auf der Hand, daß der Fachmann keine Veranlassung hätte, bei der Festlegung der größten Tiefe der einzigen Nut von dem in der Entgegenhaltung angegebenen Tiefenbereich (0,025–0,050 mm) abzuweichen. Der Fachmann würde die Tiefe

groove has already been suggested by this citation and it does not matter whether this functional attribute has been expressly disclosed or not as long as to a skilled person versed in the field of elastic seals, this idea becomes immediately apparent when reading the document (cf. Decision T06/80, EPO OJ 10/81, 434).

4.4 The patentees' arguments, put forward during the oral proceedings, that there is no v-shaped groove in the sense of the invention discernible in GB-A-944 921 are not persuasive, because the patentees are not in a position to disprove the existence of a pressure relief whose cause can only be a gap or groove, no matter how small. They thus merely rely on the fact that the groove is not confined to the actual sealing surface of the flange. Such reasoning, however, must be rejected as irrelevant, owing to the patentees' failure to define the limit of extension of the groove, the reason for which becomes readily apparent when looking at the embodiments depicted in Figures 15 and 16 of the patent, wherein the v-groove likewise extends as far as the front end of the base.

4.5 Once the drawbacks of having a plurality of grooves in the sealing area of the flange have been recognised, it is only logical that the skilled person would take advantage of the teachings in GB-A-944 921 and benefit from the proposal to use in exchange for a plurality of grooves one single v-shaped obtuse-angled groove, free of any objectionable lands, to further improve the lubrication of the seal according to GB-A-944 230 by placing such a groove at the sealing surface. Considering this as logical, then in the Board's opinion the determination of a particularly suitable size, shape and location of the single v-shaped groove causes no insurmountable difficulties for the skilled person, all the more because GB-A-944 230 already discloses a group of grooves that starts at the free edge of the flange and terminates in proximity to the point where the frustoconical lip joins the annular cylindrical surface portion at the base.

As to the location of the apex point (*c*) as the remaining feature claimed, it is also evident that there would be no inducement to deviate from the depth range indicated in this citation (0.025–0.050 mm) to determine the maximum depth of the single groove. The skilled person would select the depth at about the same magnitude,

sur la figure 2, ce qui rend possible la formation d'un coussin de lubrification. Par conséquent, la production d'une zone de libération de la pression par déformation d'une rainure initialement en V a déjà été suggérée par cette antériorité et il importe peu que cet attribut fonctionnel ait été ou non expressément décrit, dans la mesure où pour un homme du métier versé dans le domaine des joints élastiques, cette idée apparaît immédiatement à la lecture du document (cf. décision T 06/80, JO de l'OEB n° 10/81, p. 434).

4.4 Les arguments avancés par les titulaires du brevet lors de la procédure orale, suivant lesquels on ne saurait discerner aucune rainure en forme de V au sens de l'invention dans le document GB-A-944 921 ne sont pas convaincants, car les titulaires du brevet ne sont pas en mesure de réfuter l'existence d'une libération de la pression dont l'origine ne peut être qu'un interstice ou une rainure, même de dimensions très réduites. Ils tablent uniquement sur le fait que la rainure n'est pas limitée à la surface d'étanchéité réelle du rebord. Il convient toutefois d'écarter un tel raisonnement comme non fondé, les titulaires du brevet ne parvenant pas à définir la limite de l'extension de la rainure, ce qui s'explique aisément lorsqu'on examine les modes de réalisation illustrés dans les figures 15 et 16 du brevet, où la rainure en V s'étend également jusqu'à l'extrémité frontale de la base.

4.5 En bonne logique, dès lors que les inconvénients d'une pluralité de rainures dans la surface d'étanchéité du rebord ont été reconnus, l'homme du métier tirera profit des enseignements du document GB-A-944 921 et bénéficiera de la proposition d'utiliser, au lieu d'une pluralité de rainures, une seule rainure à angle obtus en forme de V, exempte de zones inadéquates, pour améliorer encore la lubrification du joint conformément au document GB-A-944 230 en plaçant une telle rainure à la surface d'étanchéité. Et si l'on considère cela comme logique alors, selon l'avis de la Chambre, la détermination optimale des dimensions, de la forme et de l'emplacement qu'il convient de donner à une rainure unique en V ne soulève aucune difficulté insurmontable pour l'homme du métier, d'autant moins que le document GB-A-944 230 décrit déjà un groupe de rainures qui commence à l'extrémité libre du rebord et se termine à proximité du point où la lèvre tronconique rejoint la partie de la surface cylindrique annulaire à la base.

Quant à l'emplacement du sommet (*c*), autre caractéristique revendiquée, il est également évident qu'il n'y aurait aucune raison de s'écarter du domaine de profondeur indiqué dans cette citation (0,025–0,050 mm) pour déterminer la profondeur maximale de la rainure unique. L'homme du métier choisira une profondeur dans cet ordre de valeurs, ce

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.



in etwa in dieser Größenordnung wählen, so daß sich bei einem deutlich hervortretenden Flansch eine Vertiefung ergibt, die zwangsläufig in einem Bereich außerhalb des (imaginären) Durchmessers der abzudichtenden Wand bleibt.

Die Kammer kann sich daher der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung vertretenen Ansicht nicht anschließen, daß es zur Vermeidung eines übermäßigen Verschleißes der dazwischenliegenden Erhebungen naheliegender wäre, ihre Axiallänge zu vergrößern, was dann von der Erfindung wegführen würde. Diese Ansicht ist mit der oben dargelegten richtigen Auslegung der Druckschrift GB-A-944 921 unvereinbar. Die Kammer gelangt daher zu der Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann naheliegend ist (Art. 56 EPÜ).

4.6 Die Patentinhaberin macht ferner folgendes geltend: Würde die Dichtung nach GB-A-944 921, wie der Berichtsersteller behauptet und die Beschwerdeführerin vorbringt, zwangsläufig eine Druckentlastungszone in dem Bereich erzeugen, in dem die zylindrische und die konische Fläche aufeinandertreffen, dann wären alle weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Schmierwirkung, z. B. durch Anbringung mehrerer Nuten gemäß GB-A-944 230, sinnlos. Diese Auffassung kann man jedoch nicht gelten lassen, da die Verlagerung der Druckentlastungszone von der in der Druckschrift GB-A-944 921 genannten Stelle zu der Stelle, an der der höchste Druck auftritt, also eine völlige Verlagerung in den Dichtungsflansch hinein, die Schmierwirkung deutlich verbessert und somit gerechtfertigt ist.

4.7 Wie die Beschwerdeführerin dargelegt hat, muß auch bei der Vorrichtung nach GB-A-944 230 ein Schmierfilm vorliegen, der ähnlich wirksam ist wie der erfindungsgemäße. Sie ist anhand der Ergebnisse in der Abbildung 4, in der ein direkter Vergleich mit den gängigen glattlippigen Dichtungen graphisch dargestellt ist, zu dieser Schlußfolgerung gelangt. Daraus läßt sich entnehmen, daß die Kräfte, die zur Auslösung der Bremsbewegung und danach zur Aufrechterhaltung dieser Bewegung bei geringerem Widerstand erforderlich sind, um die Hälfte reduziert worden sind; dadurch verläuft die Kolbenbewegung nicht ruckartig, sondern gleichmäßig. Diese Ergebnisse hätten — hierin stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin voll und ganz zu — niemals ohne entsprechenden Schmierfilm erreicht werden können. Anhand der Kurven in Abbildung 4 des angefochtenen Patents, die ebenfalls auf einem direkten Vergleich mit einer handelsüblichen glattlippigen Dichtung, wie z. B. dem in Abbildung 2 des Patents gezeigten konventionellen Dichtungsring vom Typ SAE, beruhen, läßt sich ohne weiteres feststellen, daß hinsichtlich der Verringerung des Widerstands gegen die Bewegung des Dichtungs-

which, with a pronounced outflaring flange, leads to a bottom necessarily remaining in an area outside the (imaginary) diameter of the wall to be sealed.

Therefore, the Board cannot subscribe to the position adopted by the Opposition Division in their decision that the obvious way to avoid undue wear of the intervening lands would be to increase their axial length, thus leading away from the invention. Such a view is not consistent with the correct interpretation of GB-A-944 921 pointed out above. The Board reaches the conclusion that, for the skilled person, the subject matter of Claim 1 is therefore obvious (Article 56 EPC).

4.6 The patentees further assert that if the seal according to GB-A-944 921 necessarily produces a pressure relief area in the region where the cylindrical and conical surface join, as contended by the rapporteur, and argued by the appellants, then any further measures to improve lubrication such as providing a plurality of grooves proposed by GB-A-944 230 would not make sense. This cannot be accepted, however, as the displacement of the relief zone from the location shown in GB-A-944 921 to one where the maximum pressure is exerted i.e. completely into the sealing flange, would clearly improve the lubrication effect and so justify itself.

4.7 As the appellants submitted, there must also exist a lubricating film in the device disclosed in GB-A-944 230, which is of similar effectiveness to that produced by the invention. In reaching this conclusion, they relied on the results shown in Figure 4, wherein the curves are depicted on a direct comparison basis with standard smooth-lipped seals. It can be gathered therefrom that the forces required to initiate the brake-applying movement and thereupon to maintain said movement at less resistance have been subject to a reduction of about 50% with the concomitant result of avoiding slip sticking and thereby achieving a smooth piston operation. These results, and here the Board fully agrees, would never have been attainable without an appropriate lubricating film. Considering now the curves depicted in Fig. 4 of the patent in suit, which are likewise based on a direct comparison with a standard smooth-lipped seal, such as the conventional SAE-type sealing cup shown in Fig. 2 of the patent, it can be readily gathered that there is no significant difference in the magnitude of the reduction in drag force imparted to the sealing cup embodying the features of the invention. Hence, an objective evaluation of the results

qui, avec un rebord prononcé s'évasant vers l'extérieur, conduit à un fond restant nécessairement dans une zone à l'extérieur du diamètre (imaginaire) de la paroi à rendre étanche.

Par conséquent, la Chambre ne saurait souscrire à la position adoptée par la Division d'opposition dans sa décision, à savoir que la façon évidente d'éviter une usure anormale des zones intermédiaires consisterait à augmenter leur longueur axiale, ce qui s'écarte de l'invention. Un tel point de vue ne concorde pas avec l'interprétation correcte du document GB-A-944 921 qui a été indiquée plus haut. La Chambre conclut que, pour l'homme du métier, les éléments de la revendication 1 sont par conséquent évidents (article 56 CBE).

4.6 Les titulaires du brevet font valoir en outre que si le joint selon le document GB-A-944 921 produit nécessairement, comme l'affirme le rapporteur et comme le conteste la requérante, une zone de libération de la pression dans la partie où les surfaces cylindrique et conique se rejoignent, alors toute autre mesure permettant d'améliorer la lubrification, telle la présence d'une pluralité de rainures comme proposé par le document GB-A-944 230 n'aurait pas de sens. Cela ne saurait toutefois être admis, car le déplacement de la zone de libération pour la faire passer de l'endroit représenté dans le document GB-A-944 921 à un endroit où s'exerce la pression maximale, c'est-à-dire entièrement dans le rebord d'étanchéité, améliorerait nettement l'effet de la lubrification et se justifierait donc.

4.7 D'après la requérante, il doit exister aussi, dans le dispositif décrit dans le document GB-A-944 230, un film de lubrification ayant une efficacité semblable à celle produite par l'invention. Pour arriver à cette conclusion, elle s'est fondée sur les résultats indiqués à la figure 4, où les courbes sont tracées sur la base d'une comparaison directe avec des joints standard aux lèvres régulières. On peut en déduire que les forces nécessaires pour provoquer le mouvement d'application des freins et pour le maintenir ensuite avec un moindre niveau de résistance ont subi une réduction d'environ 50%, d'où il résulte qu'on évite le collage-patinage et qu'on obtient un fonctionnement régulier du piston. Ces résultats, la Chambre le reconnaît pleinement, n'auraient jamais été obtenus sans un film de lubrification approprié. Si l'on considère maintenant les courbes représentées sur la figure 4 du brevet litigieux, qui sont également basées sur une comparaison directe avec un joint d'étanchéité à lèvres régulière, tel que la cuvette d'étanchéité classique du type SAE représentée sur la figure 2 du brevet, il en ressort facilement qu'il n'y a pas de différence importante en ce qui concerne la valeur de la réduction de la force de frottement con-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

rings kein nennenswerter Unterschied gegenüber dem erfindungsgemäßen Dichtungsring besteht. Eine objektive Beurteilung der Ergebnisse in den beiden Abbildungen 4 zeigt somit deutlich, daß die Verringerung des Widerstands und auch die Vermeidung der ruckartigen Kolbenbewegung, die der V-förmigen Nut des Patentinhabers zugeschrieben wird, nur von untergeordneter Bedeutung ist und daher die Beseitigung der Erhebungen den Aufbau eines wirksamen Ölkissens oder -films nur geringfügig verbessert.

4.8 In Anbetracht dieser Umstände und der auf Seite 2, Zeilen 24—35 der Druckschrift GB-A-944 230 dargelegten Sachverhalte hält es die Kammer für erwiesen, daß die aus dem Stand der Technik bekannte Verwendung mehrerer Nuten zur Verbesserung der Leistung des Dichtungsringes fast genauso wirksam ist wie die Verwendung der erfindungsgemäßen einzigen Nut. Somit ist eine sinnvolle Bewertung des angeblich erzielten technischen Fortschritts nicht möglich. Zwar gehört der technische Fortschritt nach Artikel 52 EPÜ nicht zu den Erfordernissen für die Patentierbarkeit; er könnte jedoch für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sprechen, wenn der Nachweis erbracht wird, daß es sich um einen wesentlichen Fortschritt handelt. Dieser Nachweis ist jedoch von der Patentinhaberin im vorliegenden Fall nicht erbracht worden.

Die Patentinhaberin kann daher aus den Ergebnissen der in dem angefochtenen Patent angegebenen Vergleichstests keinen Vorteil herleiten, der sich bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu ihren Gunsten auswirken könnte.

4.9 Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist somit aus den obengenannten Gründen die in Artikel 56 EPÜ geforderte erfinderische Tätigkeit nicht auf. Der Anspruch kann daher aufgrund des Artikels 52(1) EPÜ nicht aufrechterhalten werden.

5. Die Ansprüche 2 bis 6 sind vom Anspruch 1 abhängig und enthalten besondere Ausführungsarten der Erfindung nach Anspruch 1; sie sind somit ebenfalls nicht gewährbar, da ihre Gewährbarkeit von der des Anspruchs 1 abhängt, die verneint worden ist. Es liegen auch keine Hilfsanträge der Patentinhaberin vor, diese Ansprüche gesondert zu beurteilen; den vom Berichterstatter in einem Bescheid vorgebrachten Argumenten, daß keiner dieser Ansprüche ein Merkmal einbringe, das den Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderisch erscheinen lassen könne, ist von der Patentinhaberin nicht widersprochen worden.

6. Was den ersten Hilfsantrag anbelangt, mit dem nur einige rein redaktionelle Änderungen am Wortlaut des Anspruchs 1 vorgenommen wurden, so ist ohne weiteres ersichtlich, daß alle obengenannten Argumente, die gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätig-

respectively shown in Figures 4 clearly demonstrates that the reduction of the drag force and moreover the elimination of the slip-stick phenomena ascribed to the patentee's v-shaped groove is merely marginal and therefore the elimination of the lands only insignificantly improves the build-up of an effective oil cushion or film.

4.8 In view of these facts, in conjunction with those pointed out on page 2, lines 24—35 of GB-A-944 230, the Board considers it established that the plurality of grooves known in the art are nearly as efficient in improving the performance of the sealing cup as the single groove of the invention. Thus it is not possible to make a meaningful appraisal of the technical advance allegedly attained. While it is true that, pursuant to Article 52 EPC, such an advance is no requirement for patentability, it nevertheless could still be favourably considered in the assessment of obviousness if proven to be substantial. This, however, has not been established by the patentees in the present case.

Therefore, the patentees cannot derive any benefit from the results of the comparative tests set forth in the patent in suit so as to tip the balance of the issue of inventive step in their favour.

4.9 For the foregoing reasons, the subject-matter of Claim 1 lacks an inventive step as required by Article 56 EPC. Therefore the claim cannot be allowed to stand having regard to Article 52(1)EPC.

Claims 2 to 6 are dependent on Claim 1, and having as subject-matter special embodiments of the invention according to Claim 1, are not allowable either, since their validity is contingent on that of Claim 1, which has been denied. There are also no auxiliary requests from the patentees to consider them separately, and the rapporteur's arguments, expressed in a communication, that none of them introduces a feature which would be apt to impart non-obviousness to the subject-matter of Claim 1, have not been repudiated by the patentees.

6. As to the first alternative request, involving some merely clerical amendments to the wording of Claim 1, it is self-evident that all the previously presented arguments with respect to the lack of inventive step in the subject-matter of Claim 1 are equally applicable

férée à la cuvette d'étanchéité selon les caractéristiques de l'invention. Par conséquent, une évaluation objective des résultats respectivement donnés sur la figure 4 montre clairement que la réduction de la force de frottement et en outre l'élimination du phénomène de collage-patinage imputée à la rainure en forme de V prônée par les titulaires du brevet sont simplement marginales et que par conséquent l'élimination des zones n'améliore que de façon négligeable la formation d'un coussin ou film de lubrification efficace.

4.8 Compte tenu de ces faits, considérés conjointement avec ceux soulignés à la page 2, lignes 24—35 du document GB-A-944 230, la Chambre considère comme établi que la pluralité de rainures contenue dans l'état de la technique contribue presque aussi efficacement à l'amélioration des performances de la cuvette d'étanchéité que la rainure unique de l'invention. Ainsi, il n'est pas possible d'apprécier avec précision le progrès technique qui aurait été réalisé. Bien que, conformément à l'article 52 de la CBE, un tel progrès ne constitue pas une condition de brevetabilité, il pourrait néanmoins être considéré favorablement au point de vue de la non-évidence s'il est prouvé qu'il est important. Cela n'a toutefois pas été établi en l'espèce par les titulaires du brevet.

Il s'ensuit que les titulaires du brevet ne peuvent tirer des résultats des tests comparatifs indiqués dans le brevet litigieux aucun argument en faveur d'une activité inventive.

4.9 Pour les raisons qui viennent d'être énoncées, les éléments de la revendication 1 n'impliquent pas l'activité inventive requise à l'article 56 de la CBE et cette revendication ne peut être maintenue, eu égard à l'article 52(1) de la CBE.

5. Les revendications 2 à 6 dépendent de la revendication 1. Etant donné qu'elles ont pour objet des modes de réalisation particuliers de l'invention selon la revendication 1 qui est rejetée, elles ne sont pas non plus admissibles. Les titulaires du brevet n'ont pas demandé à titre subsidiaire qu'elles soient considérées séparément, et les arguments du rapporteur, formulés dans une communication, selon lesquels aucune d'entre elles n'introduit une caractéristique susceptible de mettre en relief l'activité inventive qu'impliqueraient les éléments de la revendication 1, n'ont pas été réfutés par les titulaires du brevet.

6. En ce qui concerne la demande subsidiaire tendant à voir modifier la revendication 1 d'un point de vue purement rédactionnel, il va de soi que tous les arguments développés précédemment quant à l'absence d'activité inventive constatée dans la revendica-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

keit bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 sprechen, auch für den geänderten Anspruch 1 gelten. Somit ist auch der geänderte Anspruch 1 nicht gewährbar.

7. Bei dem nochmals geänderten Anspruch 1, der der Kammer bei Beginn der mündlichen Verhandlung mit dem zweiten Hilfsantrag vorgelegt worden war, wurde statt einer einzigen Nut, die auch bei montiertem Dichtungsring in Form eines kleinen Spalts bestehen bleibt, in dem das Schmieröl zurückgehalten wird, eine einzige Nut als erfindungswesentlich präsentiert, die bei montiertem Dichtungsring nicht mehr als Nut vorliegt, aber dennoch eine Druckentlastung bewirkt, die die Bildung eines Schmierkissens oder -films möglich macht.

Obwohl die Patentinhaberin in ihrem schriftlichen Vorbringen geltend gemacht hatte, daß das Wesen der Erfindung darin bestehe, daß sie eine Druckentlastungszone aufweise, ohne daß dafür bei montiertem Dichtungsring eine ausgeprägte Vertiefung erforderlich sei, konnte weder die Kammer noch die Beschwerdeführerin erwarten, daß ein neuer, direkt auf dieses Prinzip gerichteter Anspruch in der mündlichen Verhandlung zur Entscheidung vorgelegt werden würde.

8. In den "Hinweisen für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter", die 1981 erstmals erschienen (ABI. EPA 1981, 176) und kürzlich mit dem Hinweis erneut veröffentlicht worden sind, daß sie sinngemäß auch auf Beschwerden im Einspruchsverfahren anzuwenden sind (ABI. EPA 1984, 376), haben die Beschwerdekammern unter Nummer 2.2 folgendes klargestellt: Sollen Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen oder zu den Zeichnungen einer Patentanmeldung oder eines Patents eingereicht werden, "so sollte dies so frühzeitig wie möglich geschehen". Unter derselben Nummer werden die Patentanmelder und Patentinhaber besonders darauf hingewiesen, daß eine Kammer Änderungen nicht zu berücksichtigen braucht, wenn sie nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden. Um dies ein für alle Male klarzustellen, weist die Kammer hier nochmals darauf hin, daß Änderungen, die nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, von der Kammer in der Regel nur unter ganz besonderen Umständen, d. h. wenn für die Änderung und ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt, in der Verhandlung sachlich berücksichtigt werden. Im vorliegenden Fall liegt kein erkennbarer Grund für die verspätete Einreichung der gewünschten Änderung vor. Die Kammer stellt fest, daß das letzte schriftliche Vorbringen der Patentinhaberin, mit der die Änderung in Zusammenhang gebracht werden könnte, am 6. Juni 1984, also mehr als drei Monate vor der Verhandlung, eingereicht worden ist. Nebenbei sei bemerkt, daß keineswegs feststeht, ob die gewünschte Änderung,

to that of the so amended Claim 1. Therefore the amended Claim 1 is not allowable either.

7. In the revised Claim 1 presented as the second alternative request at the commencement of the scheduled oral proceedings before this Board the essence of the invention was shifted from a single groove still maintained in the movable seal in the mounted position in the form of a slight gap for retaining lubricating oil to a single groove that is not present as a groove when the same is mounted but still ensures a pressure relief as a means for making the lubricating cushion or film possible.

Although the patentees had argued in their written submissions that the invention ought to be seen in having a pressure relief area not requiring a positive recess in the installed condition of the sealing cup, the Board and the appellants alike had no reason to expect that a new claim specifically directed to this principle would be presented during the oral hearing and put forward for decision.

8. In paragraph 2.2 of the official "Guidance for appellants and their representatives" published in 1981 (OJ EPO 6/1981, 176) and recently republished with a note that it applies *mutatis mutandis* to appeals in opposition proceedings (OJ EPO 8/1984, 376), the Boards of Appeal have sought to make it clear that if it is desired to submit amendments to the description, claims or drawings of a patent application or a patent "this should be done at the earliest possible moment". In the paragraph referred to, applicants for patents and patentees are specifically warned to bear in mind that a Board may disregard amendments not submitted in good time before oral proceedings. For the avoidance of doubt in future cases, the Board takes the opportunity of saying that it is only in the most exceptional circumstances, where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission, that it is likely that an amendment not submitted in good time before oral proceedings will be considered on its merits in those proceedings by a Board of Appeal. In the present case, there was no apparent reason for the late submission of the amendment sought. The Board observes that the last written submissions of the patentee to which the amendment could be related were filed on 6 June 1984, more than three months before the hearing. Furthermore, it may be observed *obiter* that it is not apparent that the amendment sought, even if otherwise allowable, could have cured the defect in the patent which, in the judgement of the Board, must lead to its revocation.

tion 1 s'appliquent également à la revendication 1 ainsi modifiée. Par conséquent, la revendication 1 modifiée n'est pas davantage admissible.

7. Dans la revendication 1 modifiée, présentée à titre très subsidiaire au début de la procédure orale qui s'est déroulée devant la Chambre, l'essentiel de l'invention n'est plus constitué par une rainure unique maintenue dans le joint mobile dans la position de montage sous forme d'un interstice de faible dimension destiné à retenir l'huile de lubrification, mais par une rainure unique qui ne se présente pas comme telle lorsque le joint est monté, tout en assurant une libération de la pression destinée à provoquer la formation d'un coussin ou film de lubrification. Bien que les titulaires du brevet aient allégué dans leurs conclusions que l'invention du brevet devait être considérée comme dotée d'une zone de libération de la pression ne nécessitant pas un évidement lorsque la cuvette d'étanchéité est installée, la Chambre et la requérante n'avaient aucune raison de s'attendre à ce qu'une nouvelle revendication spécifiquement axée sur ce principe serait présentée pendant la procédure orale aux fins de décision.

8. Dans les "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires" publiées au JO de l'OEB n° 6/1981, p. 176, point 2.2 et republiées récemment avec une note qui s'applique *mutatis mutandis* aux recours dans les procédures d'opposition (voir JO de l'OEB n° 8/1984, p. 376), les Chambres de recours ont précisé que dans le cas où l'on souhaite apporter des modifications à la description, aux revendications ou aux dessins d'une demande de brevet ou d'un brevet, elles doivent être présentées "dans les plus brefs délais". Les demandeurs et les titulaires de brevet sont expressément mis en garde, dans le point mentionné, contre la possibilité que la Chambre compétente ne tienne pas compte de modifications qui n'ont pas été présentées en temps voulu, avant la date fixée pour les débats oraux. Afin de dissiper tout doute à ce sujet dans l'avenir, la Chambre saisit cette occasion pour dire que c'est uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, justifiant sans ambiguïté la modification et son dépôt tardif, que la Chambre de recours examinera éventuellement le bien-fondé d'une modification qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale. Il n'y avait apparemment pas, en l'espèce, de raison justifiant la tardiveté du dépôt de la modification demandée. La Chambre constate que les dernières conclusions des titulaires du brevet auxquelles la modification pourrait être rapportée ont été déposées le 6 juin 1984, soit plus de trois mois avant l'audience. Elle observe en outre, accessoirement, qu'il n'apparaît pas que la modification recherchée, même si elle était par

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

auch wenn sie zulässig gewesen wäre, den Mangel des Patents hätte heilen können, der nach Auffassung der Kammer zum Widerruf führen muß.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 28. April 1983 wird aufgehoben und das europäische Patent Nr. 0 000 516 widerrufen.

\* Übersetzung.

#### ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The decision under appeal of the Opposition Division dated 28 April 1983 is set aside and the European patent No. 0 000 516 is revoked.

\* Official text.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

La décision de la Division d'opposition en date du 28 avril 1983 est annulée et le brevet européen n° 0 000 516 est révoqué.

\* Traduction.

### MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

#### Mitteilung vom 6. März 1985 über eine Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil C)

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1985 wird an Teil C-IV, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA\* folgender Absatz angefügt:

Ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z" ist unabhängig davon zulässig, ob es sich um die erste oder eine "weitere" therapeutische Anwendung (zweite und folgende Anwendungen) handelt (s. Entscheidung Gr 01/83, ABI. EPA 3/1985, S. 60). Der Anmelder darf bei gleichzeitiger Offenbarung mehrerer "weiterer" therapeutischer Anwendungen nur dann in ein und derselben Anmeldung Patentansprüche der obengenannten Art, die auf die verschiedenen therapeutischen Anwendungen gerichtet sind, aufstellen, wenn diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Artikel 82 EPÜ).

\* Die vorliegende Änderung zu Teil C der Richtlinien wird in der nächsten Revision der Loseblattsammlung eingearbeitet werden. Ihr liegt die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Gr 01/83 zugrunde, die in diesem Amtsblatt auf den Seiten 60-63 abgedruckt ist.

#### BERICHTIGUNG: Zusammen- setzung der Beschwerde- kammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1985\*

Technische Beschwerdekammer 3.4.1  
(Physik)  
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ

Folgendes Mitglied ist hinzuzufügen:  
W. Schedelbeck (DE)

\* ABI. 1/1985, S. 17.

### INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

#### Notice dated 6 March 1985 concerning an amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part C)

By Decision of the President of the EPO dated 6 March 1985, the following paragraph shall be added at the end of Part C-IV, 4.2 of the Guidelines for Examination in the EPO\*.

A claim in the form "Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z" is allowable for either a first or "subsequent" (second or further) such application (cf. Decision Gr 05/83, OJ 3/1985, p. 64). In cases where an applicant simultaneously discloses more than one "subsequent" therapeutic use, claims of the above type directed to these different uses are allowable in the one application, but only if they form a single general inventive concept (Article 82 EPC).

\* The amendment to Part C referred to here, which has resulted from Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal published on pages 64-66 of this issue, will be included in the next revision of the loose-leaf edition of the Guidelines.

#### CORRIGENDUM: Composition of the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1985 working year\*

Technical Board of Appeal 3.4.1  
(Physics)  
Members appointed under Article  
160 (2) EPC

Please add:  
W. Schedelbeck (DE)

\* OJ 1/1985, 17.

### COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

#### Communiqué du 6 mars 1985 relatif à une modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie C).

Par décision du Président de l'OEB en date du 6 mars 1985, le paragraphe qui suit est ajouté aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB\*, au point C-IV, 4.2 in fine.

Une revendication ayant la forme: "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z" spécifique sera acceptée, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (deuxième utilisation et suivantes (voir décision Gr 06/83, JO n° 3/1985, 67)). Si le demandeur divulgue en même temps plusieurs utilisations thérapeutiques "ultérieures", il ne peut être autorisé à formuler dans une même demande des revendications du type précédent, et relatives aux différentes utilisations thérapeutiques, que si celles-ci forment un seul concept inventif général (Article 82 CBE).

\* Le texte de la présente modification de la partie C des Directives sera inséré dans le classeur lors de la prochaine révision des Directives. Cette modification se fonde sur la décision de la Grande chambre de recours Gr 06/83 qui est publiée aux pages 67-70 du présent numéro.

#### CORRIGENDUM: Composition des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1985\*

Chambre de recours technique 3.4.1  
(Physique)  
Membres nommés en application de  
l'article 160, paragraphe 2 de la CBE

Prière d'ajouter:  
W. Schedelbeck (DE)

\* JO 1/1985, p. 17.

**Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. März 1985 über die Anwendung der Regel 85 Absatz 4 EPÜ**

Gestützt auf Regel 85 Absatz 4 des Europäischen Patentübereinkommens, die durch Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 14. Februar 1985<sup>(1)</sup> neu aufgenommen worden ist, teilt der Präsident des Europäischen Patentamts folgendes mit:

1. Durch ein außerordentliches Ereignis, nämlich inzwischen beendete Streikaktionen eines Teils des Personals, ist der ordnungsgemäße Dienstbetrieb der **Zweigstelle des EPA in Den Haag** seit **10. Dezember 1984** gestört.

Aufgrund dieser Störung können sich von der Eingangsstelle des EPA an die Anmelder ergehende Benachrichtigungen über den Ablauf von Fristen für die Vornahme von Verfahrenshandlungen verzögern. Dies kann dazu führen, daß die betreffenden Fristen nicht eingehalten werden.

2. Verzögern sich infolge der unter Nummer 1 genannten Störung des Dienstbetriebs Benachrichtigungen der Eingangsstelle über den Ablauf von Fristen, so können die innerhalb dieser Fristen nicht vorgenommenen erforderlichen Handlungen gemäß Regel 85 Absatz 4 EPÜ noch innerhalb eines Monats nach Zustellung der verzögerten Benachrichtigung wirksam vorgenommen werden.

3. Das Ende der Störung wird bekanntgegeben, sobald der Rückstand an europäischen Patentanmeldungen, durch den sich Benachrichtigungen der Eingangsstelle verzögern können, aufgearbeitet ist.

**Notice of the President of the European Patent Office dated 15 March 1985 concerning the application of Rule 85, paragraph 4, EPC**

The President of the European Patent Office,

Having regard to Rule 85, paragraph 4, of the European Patent Convention, inserted by Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation dated 14 February 1985<sup>(1)</sup>,

Hereby gives notice of the following:

1. Owing to exceptional circumstances, i.e. strike action which had been taken by part of the staff, the proper functioning of the **branch of the EPO at The Hague** has been dislocated since **10 December 1984**.

This dislocation may result in a delay in communications notified to applicants by the EPO Receiving Section concerning the expiry of time limits within which procedural acts are to be completed, which may in turn lead to non-observance of such time limits.

2. Under Rule 85, paragraph 4, EPC, where communications from the Receiving Section to parties concerning the expiry of time limits are delayed because of the dislocation referred to in point 1 above, acts to be completed, but not yet done so, within such time limits may still be validly completed within one month after the notification of the delayed communication.

3. The end of the period of dislocation will be announced as soon as the backlog of European patent applications possibly giving rise to delayed communications from the Receiving Section has been reduced.

**Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 15 mars 1985 concernant l'application de la règle 85, paragraphe 4 de la CBE**

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu la règle 85, paragraphe 4 de la Convention sur le brevet européen, insérée par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 14 février 1985<sup>(1)</sup>,

communiqué:

1. Par suite de circonstances exceptionnelles, à savoir d'actions de grève qui ont été menées par une partie du personnel, le fonctionnement normal du **département de La Haye** de l'OEB est perturbé à compter du **10 décembre 1984**.

Cette perturbation peut avoir pour conséquence un retard dans les notifications signifiées par la Section de dépôt de l'OEB aux demandeurs, portant indication de l'expiration de délais pour l'accomplissement d'actes de procédure. Il peut en résulter l'inobservation des délais concernés.

2. Conformément à la règle 85, paragraphe 4 de la CBE, en cas de retard dans les notifications de la Section de dépôt portant indication de l'expiration de délais, par suite de la perturbation visée au point 1 ci-dessus, les actes devant être accomplis, mais non encore accomplis dans ces délais, peuvent l'être valablement dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification effectuée avec retard.

3. La fin de la période de perturbation sera communiquée dès que l'arriéré des demandes de brevet européen pouvant donner lieu à des notifications signifiées avec retard par la Section de dépôt sera résorbé.

<sup>(1)</sup> ABI. 2/1985, S. 33, 34.

<sup>(1)</sup> OJ 2/1985, pp. 33, 34.

<sup>(1)</sup> JO n° 2/1985, p. 33, 34.

**VERTRETUNG****Prüfungskommission für die  
europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABl. 1/1979, S. 27 ff.; 3/1979, S. 95 ff.; 6-7/1979, S. 298 ff.; 7/1980, S. 218 ff.; 5/1981, S. 147 ff.; 9/1981, S. 383 ff.; 11/1981, S. 520; 8/1982, S. 319 ff.; 11/1982, S. 426; 1/1983, S. 24; 3/1983, S. 104; 7/1983, S. 290 ff.; 11/1983, S. 460; 3/1984, S. 129 ff.; 7/1984, S. 326 ff.; 11/1984, S. 577 ff.

2. Mitglieder der Prüfungskommission

Die Amtszeit des Herrn A. K. Jones (GB) endete nach vier Jahren am 31. Januar 1985.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat Herrn E. Turrini (IT) zum Mitglied der Prüfungskommission berufen. Seine Amtszeit hat am 1. Februar 1985 begonnen und endet am 31. Januar 1989.

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter**

**REPRESENTATION****Examination Board for the  
European Qualifying  
Examination**

1. Examination Board notices published to date

See OJ 1/1979, p. 27 et seq.; 3/1979, p. 95 et seq.; 6-7/1979, p. 298 et seq.; 7/1980, p. 218 et seq.; 5/1981, p. 147 et seq.; 9/1981, p. 383 et seq.; 11/1981, p. 520; 8/1982, p. 319 et seq.; 11/1982, p. 426; 1/1983, p. 24; 3/1983, p. 104; 7/1983, p. 290 et seq.; 11/1983, p. 460; 3/1984, p. 129 et seq.; 7/1984, p. 326 et seq.; 11/1984, p. 577 et seq.

2. Members of the Examination Board

The term of office of Mr. A. K. Jones (GB) expired after four years on 31 January 1985.

The President of the European Patent Office has appointed Mr. E. Turrini (IT) as a member of the Board. The term of office of this member is for four years with effect from 1 February 1985.

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

**REPRESENTATION****Jury d'examen pour l'examen  
européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir JO n° 1/1979, p. 27 s.; n° 3/1979, p. 95 s.; n° 6-7/1979, p. 298 s.; n° 7/1980, p. 218 s.; 5/1981, p. 147 s.; n° 9/1981, p. 383 s.; n° 11/1981, p. 520; n° 8/1982, p. 319 s.; n° 11/1982, p. 426; n° 1/1983, p. 24; n° 3/1983, p. 104; n° 7/1983, p. 290 s.; n° 11/1983, p. 460; n° 3/1984, p. 129 s.; n° 7/1984, p. 326 s.; n° 11/1984, p. 577 s.

2. Membres du jury d'examen

Le mandat de M. A. K. Jones (GB) a expiré au bout de quatre ans, le 31 janvier 1985.

Le Président de l'Office européen des brevets a nommé M. E. Turrini (IT) membre du jury d'examen. Son mandat a pris effet le 1er février 1985 et se terminera le 31 janvier 1989.

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

**Bundesrepublik Deutschland  
Federal Republic of Germany/République fédérale d'Allemagne**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Schreiner, Siegfried (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Biochemica Werk Tutzing  
Bahnhofstrasse 9-15  
D-8132 Tutzing

Urner, Peter (DE)  
Mauerkircherstrasse 45  
D-8000 München 80

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Baumgarten, Jochem (DE)  
An den Weiden 136  
D-6090 Rüsselsheim a.M.

Berg, Wilhelm (DE)  
Mauerkircherstrasse 45  
D-8000 München 80

Burger, Erich (DE)  
Ter-Meer-Strasse 17  
D-8025 Unterhaching

Elbertzhagen, Otto (DE)  
Gadderbaumer Strasse 20  
D-4800 Bielefeld 1

Fuss, Franz (DE)  
Niederichstrasse 29  
D-5000 Köln 1

Gernhardt, Claus (DE)  
Patentanwälte  
Elisabeth Jung, Dr.phil., Dipl.-Chem.  
Jürgen Schirdewahn, Dr.rer. nat., Dipl.-Phys.  
Claus Gernhardt, Dipl.-Ing.  
Clemensstrasse 30  
Postfach 40 14 68  
D-8000 München 40

Heim, Hans-Karl (DE)  
Hofbrunnstrasse 36  
D-8000 München 71

Hoffmann, Walter (DE)  
Altvaterstrasse 23  
D-7030 Böblingen

Jung, Elisabeth (DE)  
Patentanwälte  
Elisabeth Jung, Dr.phil., Dipl.-Chem.  
Jürgen Schirdewahn, Dr.rer. nat., Dipl.-Phys.  
Claus Gernhardt, Dipl.-Ing.  
Clemensstrasse 30  
Postfach 40 14 68  
D-8000 München 40

Koch, Ingo (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Billstrasse 80  
D-2000 Hamburg 28

Marx, Lothar (DE)  
Stuntzstrasse 16  
D-8000 München 80

Melotte, Robert (NL)  
Bürgermeister-Ertl-Strasse 24a  
D-8039 Puchheim Bhf.

Pfusch, Volker (DE)  
Dinkelsbühler Strasse 12F  
D-7000 Stuttgart 50

Pollmeier, Felix (DE)  
 Patentanwälte  
 Hemmerich, Müller, Grosse, Pollmeier  
 Eduard Schloemann-Strasse 47  
 D—4000 Düsseldorf 1

Schirdewahn, Jürgen (DE)  
 Patentanwälte  
 Elisabeth Jung, Dr.phil., Dipl.-Chem.  
 Jürgen Schirdewahn, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys.  
 Claus Gernhardt, Dipl.-Ing.  
 Clemensstrasse 30  
 Postfach 40 14 68  
 D—8000 München 40

Senftl Hannes (AT)  
 BAYER AG  
 EP-Dental, Geb. W4  
 D—5090 Leverkusen, Bayerwerk

Thielking, Bodo (DE)  
 Gadderbaumer Strasse 20  
 D—4800 Bielefeld 1

Veit, Philipp (DE)  
 Hofbachstrasse 86  
 D—5900 Siegen-Geisweid

Weber, Otto-Ernst (DE)  
 Hofbrunnstrasse 36  
 D—8000 München 71

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Arnoldy, Günter (DE) †  
 Elbruchstrasse 6  
 D—4000 Düsseldorf

Braun, Volker (DE) †  
 Feldbergstrasse 9  
 D—7803 Gundelfingen

Lichti, Hans (DE)—R. 102(1)  
 Patentanwälte  
 Dr. Ing. Hans Lichti  
 Dipl.-Ing. Heiner Lichti  
 Dipl.-Phys. Dr.rer. nat. Jost Lempert  
 Durlacher Strasse 31  
 Postfach 410760  
 D—7500 Karlsruhe 41

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Gérard, Michel (FR)  
 SNECMA  
 Service des brevets  
 Route Nationale 7  
 BP 81  
 F—91003 Evry Cedex

Habert, Roger (FR)  
 VALEO  
 21, rue Blanqui  
 F—93406 Saint Ouen

Hagry, François Paul Denis (FR)  
 Cabinet François Hagry  
 52, rue de la Gare  
 F—74100 Annemasse

Le Brusque, Maurice (FR)  
 Cabinet Harlé et Phélip  
 21, rue de la Rochefoucauld  
 F—75009 Paris

Quinot-Busigny, Françoise (FR)  
 CIT-ALCATEL  
 Centre de Villarceaux  
 B.P. 6  
 F—91620 Nozay, La Ville du Bois

Saint Martin, René (FR)  
 Régie Nationale des Usines Renault  
 8-10, Avenue Emile-Zola  
 F—92109 Boulogne Billancourt Cedex

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Corradini, Corrado (IT)  
 Studio Ing. C. Corradini & C. S.r.l.  
 4, via Dante Alighieri  
 I—42100 Reggio Emilia

Marchi, Massimo (IT)  
 c/o Marchi & Mittler s.r.l.  
 Viale Lombardia, 20  
 I—20131 Milano

Mittler, Enrico (IT)  
 c/o Marchi & Mittler s.r.l.  
 Viale Lombardia, 20  
 I—20131 Milano

#### Frankreich / France

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Arnaud, Paul (FR) †  
 405, La Closerie  
 F—93160 Noisy-le-Grand

Blondeau, Jean-Pierre (FR)—R. 102(1)  
 Service d'Exploitation Industrielle des  
 Tabacs et Allumettes  
 53, quai d'Orsay  
 F—75340 Paris Cedex 07

Douetteau, Pierre (FR)—R. 102(1)  
 Roussel-Uclaf  
 102, route de Noisy  
 F—93230 Romainville

Fédit, René (FR)—R. 102(1)  
 S.A. Fédit-Loriot  
 38, Avenue Hoche  
 F—75008 Paris

Frèrejean, Jacques (FR)—R. 102(1)  
 Saint-Gobain Recherche  
 39, quai Lucien Lefranc  
 F—93304 Aubervilliers Cedex

Hubschmann, Jean-Pierre (FR)—R. 102(1)  
 10, rue Jeanne d'Arc  
 F—92310 Sèvres

Schucht, Emmanuel (FR)—R. 102(1)  
 Cabinet de Boisse  
 37, avenue Franklin D. Roosevelt  
 F—75008 Paris

Torres, Darwin (FR) †  
 Société Nationale Industrielle Aérospatiale  
 S.N.I.A.S.  
 316, route de Bayonne  
 F—31060 Toulouse Cedex 03

#### Italien / Italy / Italia

Pellegrini, Alberto (IT)  
 Viale Dante, 53  
 I—21016 Luino (VA)

Spandonari, Carlo (IT)  
 Via Lamarmora 35  
 I—10128 Torino

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Jarach, Angelalberto (IT) †  
 c/o Ingg. Guzzi, Ravizza & C.  
 Via Boccaccio 24  
 I—20123 Milano



**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Hoorweg, Petrus Nicolaas (NL)  
Prinsenkade 7  
4811 VB  
P.O. Box 3128  
NL—4800 DG Breda

van Heemskerck Veeckens, Johan F.T. (NL)  
Dirck van Hornelaan 2  
NL—5581 CZ Waalre

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Coulander, Johannes (NL)—R. 102(1)  
Vereenigde Octrooibureaux  
Nieuwe Parklaan 107  
NL—2587 BP 's-Gravenhage

Kemper, Karel (NL)—R. 102(1)  
Papelaan West 164  
NL—2254 AJ Voorschoten

Velder, Johan Jacob (NL)—R. 102(1)  
Vereenigde Octrooibureaux  
Nieuwe Parklaan 107  
NL—2587 BP 's-Gravenhage

**Österreich/ Austria / Autriche****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Vinazzer, Edith (AT)  
Semperit Aktiengesellschaft  
Patentabteilung  
Wienersdorferstrasse 20-24  
A—2514 Traiskirchen

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Kaan, Peter (AT)  
Austria Metall Aktiengesellschaft  
A—5282 Braunau-Ranshofen

Regius, Karl Otto (AT)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Karl Otto Regius  
Abt Karl-Gasse 25  
A—1180 Wien

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

Aider, Ulrich (CH)  
Patentanwälte Schaad, Balass & Partner  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH—8034 Zürich

Balass, Valentin (CH)  
Patentanwälte Schaad, Balass & Partner  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH—8034 Zürich

Menzl, Anna (CH)  
Patentanwälte Schaad, Balass & Partner  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH—8034 Zürich

Nielsen, Hans Joachim (DE)  
Patentanwälte Schaad, Balass & Partner  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH—8034 Zürich

Sandmeier, Ernst E. (CH)  
Patentanwälte Schaad, Balass & Partner  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH—8034 Zürich

Schaad, Walter F. (CH)  
Patentanwälte Schaad, Balass & Partner  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH—8034 Zürich

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Dicker, Eric Sydney (GB)—R. 102(1)  
c/o Scherico Ltd.  
Töpferstrasse 5  
Postfach 601  
CH—6002 Luzern

Essoe, Zoltan (CH)—R. 102(1)  
Patentabteilung der Fa. Gebrüder Bühler AG  
CH—9240 Uzwil

Kanstad, Steinar (NO)—R. 102(1)  
c/o Scherico Ltd.  
Töpferstrasse 5  
Postfach 601  
CH—6002 Luzern

Maas, Friedrich Julius (DE) t  
Nidelbadstrasse 96  
CH—8803 Rüschlikon/Zürich

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

Adéll, Bengt-Ingvar (SE)  
Bellevuegatan 5 B  
S—552 62 Jönköping

Andrén, Bertil (SE)  
KMW AB  
Patent Department  
S—651 88 Karlstad

Grahn, Thomas Oscar (SE)  
Oscar Grahn Patentbyrå AB  
Box 19540  
S—104 32 Stockholm

Perneborg, Henry T. (SE)  
Oscar Grahn Patentbyrå AB  
Box 19540  
S—104 32 Stockholm

Slettengren, Anders Ingemar Knutsson (SE)  
Oscar Grahn Patentbyrå AB  
Box 19540  
S—104 32 Stockholm

Wennerholm, Kristian (SE)  
AB Stockholms Patentbyrå  
Zacco & Bruhn  
Box 3129  
S—103 62 Stockholm

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Geralf, Wilhelm (SE)—R. 102(1)  
AWAPATENT AB  
Box 7402  
S—103 91 Stockholm

**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Allsop, John Rowland (GB)  
Rowland Allsop & Co.  
32 High Street  
GB—High Wycombe, Bucks HP11 2AG

Amann, Hannes Gerhart (GB)  
H.G. Amann & Co.  
27, Hillersdon Avenue  
GB—London SW13 OEG

Austin, Hedley William (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Alexandra House  
Alexandra Road  
GB—Swansea SA1 5ED

Connor, Terence Kevin (GB)  
T. K. Connor & Co.  
2 Chichester Rents  
Chancery Lane  
GB—London WC2A 1EG

Cratchley, Elizabeth Mary (GB)  
Unilever PLC  
International Trade Marks Department  
P.O. Box 68  
GB—London EC4P 4BQ

Devereux, Austin Norman (GB)  
6 Old Rectory Gardens  
GB—Farnborough, Hants GU14 7BS

Field, Howard John (GB)  
PTOSL Intellectual Property  
The Plessey Company plc  
Beeston  
GB—Nottingham NG9 1LA

Fitzpatrick, Alan James (GB)  
4 West Regent Street  
GB—Glasgow G2 1RS

Fitzpatrick, Hugh Ivor Brunton (GB)  
4 West Regent Street  
GB—Glasgow G2 1RS

Fitzpatrick, Hugh James (GB)  
4 West Regent Street  
GB—Glasgow G2 1RS

Foster, Allan Scott (GB)  
Patents and Licensing Department  
Royal Ordnance plc  
Griffin House  
P.O. Box 288  
5 The Strand  
GB—London WC2N 5BB

Goodman, Christopher (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
14 Oxford Street  
GB—Nottingham NG1 5BP

Gregory, Timothy Mark (GB)  
c/o A. A. Thornton & Co.  
47 Derngate  
GB—Northampton NN1 1LU

Lockwood, Barbara Ann (GB)  
Beecham Pharmaceuticals  
Biosciences Research Centre  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB—Epsom, Surrey KT18 5XQ

McCormack, Derek James (GB)  
Patents and Licensing Department  
Royal Ordnance plc  
Griffin House  
P.O. Box 288  
5 The Strand  
GB—London WC2N 5BB

Pearson, John Lionel (GB)  
Monsanto plc  
14, Tothill Street  
GB—London SW1H 9LH

Raynor, John (GB)  
27, Hampstead Lane  
GB—London N6 4RT

Runeckles, John Frederick (GB)  
Patents and Licensing Department  
Royal Ordnance plc  
Griffin House  
P.O. Box 288  
5 The Strand  
GB—London WC2N 5BB

Stokes, Graeme Wilson (GB)  
c/o Cruikshank & Fairweather  
19 Royal Exchange Square  
GB—Glasgow G1 3AE

Tootal, Christopher Peter (GB)  
Herbert Smith & Co.  
Watling House  
35-37, Cannon Street  
GB—London EC4M 5SD

Turner, Paul Malcolm (GB)  
Paul M. Turner & Company  
47 Marylebone Lane  
GB—London W1M 6DL

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Dunlop, John Henderson (GB)—R. 102(1)  
Little Beechmont  
Gracious Lane  
GB—Sevenoaks, Kent TN13 1TH

Fallace, Edward Albert (GB)—R. 102(1)  
Phillips & Leigh  
7 Staple Inn  
GB—London WC1V 7QF

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

INFORMATION FROM THE  
CONTRACTING STATESINFORMATIONS RELATIVES  
AUX ETATS CONTRACTANTS

## Frankreich

## France

## France

## Gesetzgebung

## Legislation

## Législation

## I. Neuer Gebührenerlaß

Mit Ministerialerlaß vom 24. Dezember 1984<sup>1)</sup> sind die Gebühren des *Institut national de la propriété industrielle* geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Frankreich werden darauf hingewiesen, daß ab 1. Januar 1985 folgende Gebührensätze gelten:

I.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

FF 115

I.2 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

FF 115

I.3 Jahresgebühren

	FF
3. Jahr	140
4. Jahr	150
5. Jahr	190
6. Jahr	250
7. Jahr	335
8. Jahr	460
9. Jahr	605
10. Jahr	735
11. Jahr	940
12. Jahr	1100
13. Jahr	1305
14. Jahr	1470
15. Jahr	1630
16. Jahr	1900
17. Jahr	2070
18. Jahr	2270
19. Jahr	2520
20. Jahr	2855

Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten Jahresgebühr:

FF 115

Zuschlagsgebühr zur elften bis zwanzigsten Jahresgebühr:

FF 345

## I. New Order on Fees

By Ministerial Order of 24 December 1984<sup>1)</sup> the fees of the *Institut national de la propriété industrielle* have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in France are advised that from 1 January 1985 the following rates apply:

I.1 Filing of translations of the claims pursuant to Article 67 (3) EPC:

FF 115

I.2 Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

FF 115

I.3 Renewal fees:

	FF
3rd year	140
4th year	150
5th year	190
6th year	250
7th year	335
8th year	460
9th year	605
10th year	735
11th year	940
12th year	1100
13th year	1305
14th year	1470
15th year	1630
16th year	1900
17th year	2070
18th year	2270
19th year	2520
20th year	2855

Surcharge for the 3rd—10th renewal fee:

FF 115

Surcharge for the 11th—20th renewal fee:

FF 345

## I. Nouvel arrêté relatif aux taxes

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 décembre 1984<sup>1)</sup>, les taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en France sont informés qu'à compter du 1er janvier 1985 les montants suivants sont applicables:

I.1 Production de traductions des revendications conformément à l'article 67 (3) de la CBE:

115 FF

I.2 Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 de la CBE:

115 FF

I.3 Taxes annuelles:

	année	FF
3e	140	
4e	150	
5e	190	
6e	250	
7e	335	
8e	460	
9e	605	
10e	735	
11e	940	
12e	1100	
13e	1305	
14e	1470	
15e	1630	
16e	1900	
17e	2070	
18e	2270	
19e	2520	
20e	2855	

Surtaxe de retard de la troisième à la dixième annuité:

115 FF

Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité:

345 FF

<sup>1)</sup> Journal officiel de la République française 1984, S. 4157ff.

<sup>1)</sup> Journal officiel de la République française 1984, p. 4157 et seq.

<sup>1)</sup> Journal officiel de la République française 1984, p. 4157 s.

I.4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: FF 250 (unverändert) + FF 115 je Anspruch ab dem 11.

Gebühr für die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik:

FF 2650 (unverändert)

Herstellung und Übermittlung von Kopien der europäischen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten:

FF 165 (unverändert) + FF 5 (unverändert) je Seite und Ausfertigung

## II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in den Tabellen III.B Spalten 2 und 9, IV Spalten 3 und 10, VI Spalten 1 und 3 und VII Spalten 2 und 5 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

I.4 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: FF 250 (unchanged) + FF 115 for the 11th and each subsequent claim

Fee for a report on the state of the art:

FF 2650 (unchanged)

Production and transmission of copies of the European patent application to the designated States: FF 165 (unchanged) + FF 5 (unchanged) per page and copy

## II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, columns 1 and 3 and VII, columns 2 and 5.

I.4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 250 FF (inchangé) + 115 FF par revendication à compter de la 11e  
Taxe d'établissement de l'avis documentaire:

2650 FF (inchangé)

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires:

165 FF (inchangé) en plus 5 FF (inchangé) par page et par exemplaire

## II. 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" sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonnes 2 et 5.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

### Ratifikation des PCT durch Italien

1. Die Regierung Italiens hat am 28. Dezember 1984 die Ratifikationsurkunde zu dem am 19. Juni 1970 in Washington unterzeichneten Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) hinterlegt.

Infolgedessen wird der PCT für Italien am **28. März 1985** in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt sind Staatsangehörige dieses Staats und Personen, die dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, berechtigt, internationale Anmeldungen nach dem PCT einzureichen, und alle Anmelder, die nach Artikel 9 PCT zur Einreichung internationaler Anmeldungen berechtigt sind, können in internationalen Anmeldungen Italien als Bestimmungsstaat angeben.

2. Der italienische Gesetzgeber hat von der durch Artikel 45 (2) PCT gebotenen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Infolgedessen ist gemäß Artikel 7 des italienischen Ausführungsgesetzes zum PCT Nr. 890 vom 21. Dezember 1984<sup>1)</sup> jede Bestimmung Italiens in einer internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent nach dem EPÜ zu erhalten. Dies bedeutet, daß ein italienisches nationales Patent nicht im Wege einer internationalen Anmeldung beantragt werden kann.

<sup>1)</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Nr. 356 vom 29.12.1984, S. 10868 f.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

### Ratification of the PCT by Italy

1. On 28 December 1984, the Government of Italy deposited its instrument of ratification of the Patent Cooperation Treaty (PCT), done at Washington on 19 June 1970.

Consequently, the PCT will enter into force for Italy on **28 March 1985**. As from that date, nationals and residents of Italy will be able to file international applications under the PCT, and all applicants entitled to file international applications under Article 9 PCT will be able to file international applications designating Italy.

2. The Italian legislator has made use of the possibility under Article 45 (2) PCT. Consequently, under Article 7 of Law No. 890 of 21 December 1984 implementing the PCT<sup>1)</sup>, any designation of Italy in an international application will have the effect of an indication of the wish to obtain a European patent under the EPC. In other words, it is not possible to apply for an Italian national patent by means of an international application.

<sup>1)</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana No. 356 of 29 December 1984, p. 10868 et seq.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

### Ratification du PCT par l'Italie

1. Le gouvernement de l'Italie a déposé le 28 décembre 1984 son instrument de ratification du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970.

En conséquence, le PCT entrera en vigueur à l'égard de l'Italie le **28 mars 1985**. A partir de cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 du PCT pourront déposer des demandes internationales désignant l'Italie.

2. Le législateur italien a fait usage de la possibilité offerte par l'article 45.2) du PCT. En conséquence, conformément à l'article 7 de la loi italienne n° 890 du 21 décembre 1984 portant exécution du PCT, toute désignation de l'Italie dans une demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la CBE. En d'autres termes, un brevet national italien ne pourra pas être demandé par la voie d'une demande internationale.

<sup>1)</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 356, du 29 décembre 1984, p. 10868 s.

3. Gemäß Artikel 1 des italienischen Gesetzes Nr. 890 handelt der *Ufficio centrale brevetti* (UCB) als Anmeldeamt im Sinn des Artikels 10 PCT für Anmelder, die italienische Staatsangehörige sind oder ihren Sitz oder Wohnsitz in Italien haben.

Vorbehaltlich Artikel 27-ter der Königlichen Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939<sup>2)</sup> kann eine internationale Anmeldung auch beim EPA als Anmeldeamt im Sinn des Artikels 151 EPÜ eingereicht werden.

4. Auf der Grundlage der Artikel 154 und 155 EPÜ i. V. m. Artikel 3 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO nach dem PCT vom 11. April 1978<sup>3)</sup> wird das EPA für internationale Anmeldungen, die beim UCB als Anmeldeamt eingereicht werden, als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig.

5. Gemäß Artikel 2 des italienischen Gesetzes Nr. 890 muß die beim UCB als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung nach Wahl des Anmelders in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefaßt sein.

Sie ist in drei Exemplaren einzureichen. Für die Zwecke des Artikels 27-ter der Königlichen Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 ist bei Einreichung einer internationalen Anmeldung eine Übersetzung der Beschreibung, der Ansprüche und gegebenenfalls der Zeichnungen in die italienische Sprache beizufügen.

6. Für eine beim UCB eingereichte internationale Anmeldung sind zum einen eine Übermittlungsgebühr zugunsten des UCB und zum anderen die internationale Gebühr und die Recherchengebühr<sup>4)</sup> zugunsten des Internationalen Büros bzw. des EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde zu zahlen.

7. Mit Inkrafttreten des PCT für Italien (28. März 1985) ist dieser Vertrag für alle EPÜ-Vertragsstaaten in Kraft.

Infolgedessen ist es künftig möglich, zum Zweck des Erhalts eines europäischen Patents im Antrag für die internationale Anmeldung (Formblatt PCT/RO/101, Feld Nr. V, Kästchen "EP") sämt-

3. Under Article 1 of Law No. 890, the Italian Patent Office (*Ufficio centrale brevetti*, hereinafter "UCB") acts as receiving Office under Article 10 PCT for applicants who are nationals or residents of Italy.

International applications may also be filed with the EPO as receiving Office under Article 151 EPC, subject to Section 27<sup>ter</sup> of Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939<sup>2)</sup>.

4. Under Articles 154 and 155 EPC in conjunction with Article 3 of the Agreement of 11 April 1978 between WIPO and the EPO under the PCT<sup>3)</sup>, the EPO will act as International Searching and International Preliminary Examining Authority for international applications filed with the UCB as receiving Office.

5. Article 2 of Law No. 890 stipulates that an international application filed with the UCB as receiving Office must be drafted in English, French or German.

It must be filed in triplicate. Solely for the purposes of Section 27<sup>ter</sup> of Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939, the international filing must be accompanied by a translation into Italian of the description, the claims and any drawings.

6. An international application filed with the UCB is subject to payment on the one hand of the transmittal fee for the benefit of the UCB and on the other of the international fee and search fee for the benefit of the International Bureau and the EPO as International Searching Authority respectively<sup>4)</sup>.

7. Once the PCT enters into force for Italy (28 March 1985) it will be in force for all the EPC Contracting States.

Applicants will thereafter be able to designate in the international request form (Form PCT/RO/101, Box No. V, check box "EP") all the EPC Contracting States with a view to obtaining a Euro-

3. Conformément à l'article 1<sup>er</sup> de la loi italienne n° 890, l'*Ufficio centrale brevetti* (UCB) agit en tant qu'office récepteur au sens de l'article 10 du PCT pour les déposants de nationalité italienne ou domiciliés en Italie.

Le dépôt de la demande internationale peut également être effectué auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au sens de l'article 151 de la CBE, sous réserve des dispositions de l'article 27-ter du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939<sup>2)</sup>.

4. Sur la base des dispositions des articles 154 et 155 de la CBE ensemble l'article 3 de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, du 11 avril 1978<sup>3)</sup>, l'OEB agira en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard des demandes internationales déposées auprès de l'UCB en qualité d'office récepteur.

5. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi italienne n° 890, la demande internationale déposée auprès de l'UCB en qualité d'office récepteur doit, au choix du déposant, être rédigée en allemand, anglais ou français.

Elle doit être présentée en trois exemplaires. Aux seules fins de l'application de l'article 27-ter du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, le dépôt de la demande internationale doit être accompagné d'une traduction en langue italienne de la description, des revendications et, le cas échéant, des dessins.

6. La demande internationale déposée auprès de l'UCB est soumise, d'une part, au paiement d'une taxe de transmission au profit de l'UCB et, d'autre part, au paiement de la taxe internationale et de la taxe de recherche, au profit, respectivement du Bureau international et de l'OEB en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale<sup>4)</sup>.

7. A partir de la date d'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Italie (28 mars 1985), ce traité sera en vigueur à l'égard de l'ensemble des Etats contractants de la CBE.

En conséquence, il sera dorénavant possible de désigner aux fins de l'obtention d'un brevet européen l'ensemble des Etats de la CBE dans la requête à l'appui d'une demande internationale

<sup>2)</sup> Gemäß diesem Artikel kann eine internationale Anmeldung unmittelbar beim EPA eingereicht werden, wenn in ihr die Priorität einer mehr als 90 Tage vorher in Italien eingereichten nicht geheimhaltungsbedürftigen Anmeldung in Anspruch genommen wird oder im Falle einer Erstanmeldung die Einreichung bei einer Behörde außerhalb Italiens genehmigt worden ist.

<sup>3)</sup> Vgl. ABI. EPA 4/1978, S. 249 f.; 4/1979, S. 139; 10/1981, S. 470; 11/1981, S. 530 und 11/1984, S. 585 ff.

<sup>4)</sup> Die derzeitigen Gegenwerte dieser Gebühren in Lit sind im PCT-Blatt Nr. 7, S. 931 aufgeführt (vgl. auch den Gebührenhinweis in diesem Amtsblatt, S. vi, vii).

<sup>2)</sup> Under this Section, an international application may be filed directly with the EPO if it claims the priority of an application filed in Italy more than 90 days previously and not subject to official secrets regulations, or as a first application if the applicant has been authorised to file outside Italy.

<sup>3)</sup> Cf. OJs 4/1978, p. 249 et seq.; 4/1979, p. 139; 10/1981, p. 470; 11/1981, p. 530 and 11/1984, p. 585 et seq.

<sup>4)</sup> The current amounts of the equivalents in Lit. of these fees are given in PCT Gazette No. 7/1985, p. 931 (cf. also the guidance on fees in this issue of the Official Journal, p. vi, vii).

<sup>2)</sup> En application de cet article, la demande internationale peut être déposée directement auprès de l'OEB à condition qu'elle revendique la priorité d'une demande déposée en Italie plus de 90 jours auparavant, non soumise à l'obligation de secret ou, s'il s'agit d'une demande initiale, que l'autorisation d'un dépôt auprès d'une autorité non située en Italie ait été accordée.

<sup>3)</sup> Cf. JO n° 4/1978, p. 249s.; n° 4/1979, p. 139; n° 10/1981, p. 470; n° 11/1981, p. 530 et n° 11/1984, p. 585s.

<sup>4)</sup> Le montant actuel des contre-valeurs en Lit. de ces taxes figure dans la Gazette du PCT N° 7, p. 933 (cf. aussi l'avis relatif aux taxes du présent numéro du Journal officiel, p. vi, vii).

liche EPÜ-Vertragsstaaten zu bestimmen. Entrichtet der Anmelder für diese gemeinsame Bestimmung eine einzige PCT-Bestimmungsgebühr nach Regel 15.1 PCT, so kann er seine Entscheidung über den räumlichen Geltungsbereich der Euro-PCT-Anmeldung bis zum Ablauf der Frist nach Regel 104b (1) EPÜ für die Entrichtung der nationalen Gebühr und der europäischen Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ (ein Monat nach Ablauf der Frist nach Artikel 22 oder Artikel 39 PCT) aufschieben<sup>5)</sup>.

8. Mit Inkrafttreten des PCT für Italien wird das in der Rechtsauskunft Nr. 10/81 des EPA (s. ABI. EPA 9/1981, S. 349 f.) beschriebene Verfahren der Verbindung einer europäischen Patentanmeldung, in der Italien benannt ist, mit einer Euro-PCT-Anmeldung gegenstandslos.

pean patent. Paying a single PCT designation fee under Rule 15.1 PCT for that blanket designation will enable the applicant to postpone his decision on the countries to be covered by the Euro-PCT application until expiry of the period under Rule 104b (1) EPC for paying the national fee and the European designation fees payable under Article 79 (2) EPC (one month after expiry of the period laid down in Article 22 or 39 PCT, as applicable)<sup>5)</sup>.

8. The entry into force of the PCT for Italy means that the procedure of consolidating a European application designating Italy with a Euro-PCT application (as described in Legal Advice from the EPO No. 10/81, OJ 9/1981, p. 349 et seq.) can be dispensed with.

(formulaire PCT/RO/101, cadre n° V, case "EP"). En acquittant une taxe de désignation PCT unique en vertu de la règle 15.1 du PCT pour cette désignation globale, le déposant pourra, dès lors, différer sa décision relative à la portée territoriale de la demande euro-PCT jusqu'à l'expiration du délai prévu à la règle 104ter (1) de la CBE pour l'acquittement de la taxe nationale et des taxes de désignation européennes dues en vertu de l'article 79 (2) de la CBE (un mois suivant l'expiration du délai fixé à l'article 22 ou, selon le cas, à l'article 39 du PCT)<sup>5)</sup>.

8. L'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Italie rend superflue la procédure de jonction d'une demande de brevet européen désignant l'Italie et d'une demande euro-PCT, décrite dans le renseignement juridique communiqué par l'OEB N° 10/81, JO n° 9/1981, p. 349s.

<sup>5)</sup> Wegen weiterer Einzelheiten siehe Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (ABI. EPA 12/1984, S. 621 f.) und ausgewähltem Amt (ABI. EPA 12/1984, S. 631 f.).

<sup>5)</sup> For more details, cf. the Notice to PCT applicants concerning the time limits and procedural steps before the EPO as designated or elected Office (OJ 12/1984, p. 621 and p. 631).

<sup>5)</sup> Pour plus de détails, cf. les avis aux déposants PCT concernant les délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (JO N° 12/1984, p. 621s.) ou élu (JO N° 12/1984, p. 631s.).

**Anzeigen im Amtsblatt des Europäischen Patentamts**

Zur Veröffentlichung im Amtsblatt werden Anzeigen angenommen, deren Inhalt im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem steht, wie Hinweise auf Bücher, sonstige Veröffentlichungen und Seminare. Geschäftsanzeigen von zugelassenen Vertretern (mit Ausnahme von Stellenangeboten) und andere Werbeanzeigen können nicht angenommen werden.

Senden Sie Ihre Anzeigentexte bitte an:

Europäisches Patentamt  
Referat 5.2.1  
Erhardtstraße 27  
D—8000 München 2  
Tel.: (089) 2399-0  
Telex: 523 656 epmu d

Der Preis pro 24stel Seite (kleinstmögliches Anzeigenfeld) beträgt DM 100,--.  
Zahlung erfolgt gegen Rechnung.

**Advertising in the Official Journal of the European Patent Office**

Advertisements may be placed in the Official Journal concerning matters relating to the European patent system, such as announcements of books, publications or seminars. Advertisements for services from professional representatives or others cannot be accepted, with the exception of situations vacant.

Copy for publication may be sent to:

European Patent Office  
Department 5.2.1  
Erhardtstr. 27  
D—8000 Munich 2  
Tel.: (089) 2399-0  
Telex: 523 656 epmu d

The price per twenty-fourth part of a page (the smallest box available) is DM 100,--. Payment to be made against invoice.

**Insertion d'annonces dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets**

Il est possible d'insérer dans le Journal officiel de l'OEB des annonces relatives à des questions se rapportant au système du brevet européen, telles que parution de livres ou de publications, tenue de séminaires etc. Les annonces concernant les services proposés par des mandataires agréés ou par d'autres professionnels ne peuvent être acceptées, à l'exception de celles ayant trait à des offres d'emploi.

Les textes destinés à la publication doivent être envoyés à l'adresse suivante:

Office européen des brevets  
Service 5.2.1  
Erhardtstr. 27  
D—8000 Munich 2  
Tél.: (089) 2399-0  
Telex: 523 656 epmu d

Le tarif pour un vingt-quatrième de page (encadré minimum) est de 100 DM. N'effectuer aucun règlement avant d'avoir reçu une facture.