

Inhalt

Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Juristische Beschwerdekammer:
 - **J 11/87** - Verzicht/DORIS
"Beschwerde gegen die Abhilfe einer Beschwerde" - "Auslegung einer Erklärung - Berücksichtigung von nach der Erklärung eingetretenen Sachverhalten" - "Zurücknahme der Anmeldung (verneint) - Verzicht (bejaht)" **367**
- Technische Beschwerdekammern:
 - **T 156/84** - 3.4.1 - Druckerwechseladsorption/AIR PRODUCTS
"Verpflichtung der Einspruchsabteilung zur Prüfung der Relevanz von Entgegenhaltungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführt werden" - "Nichtberücksichtigung verspätet eingereichter Unterlagen - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" **372**
 - **T 7/86** - 3.3.1 - Xanthine/DRACO
"Neuheit einer einzelnen Verbindung aus einer allgemeinen Formel - erste medizinische Indikation" - "erfinderische Tätigkeit - Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten" **381**
 - **T 378/86** - 3.2.2 - Kategoriewechsel/MOOG
"Einspruchsverfahren - Zulässigkeit eines Kategoriewechsels - Arbeitsverfahren - Vorrichtung - Umwandlung eines Verfahrenspatents in ein Vorrichtungspatent" **386**
- Leitsätze weiterer, zur Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen **393**
 - **J 20/87** - Rückerstattung der Recherchegebühr/UPJOHN
"Rückerstattung der Recherchegebühr - Priorität der Voranmeldung nicht beansprucht - kein Ermessen des EPA" - "Antrag auf mündliche Verhandlung (abgelehnt)" **393**
 - **T 245/87** - 3.4.1 - Durchflußmessung/SIEMENS
"Arbeitsverfahren bei Therapiegeräten - implantiertes Medikamentendosiergerät" **394**

Mitteilungen des EPA

- Handbuch der Patentinformation und -dokumentation
WIPO-Normen **395**

Vertretung

- Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **402**

Contents

Decisions of the Boards of Appeal

- Legal Board of Appeal:
 - **J 11/87** - Abandonment/DORIS
"Second notice of appeal filed after interlocutory revision" - "Interpretation of a declaration - consideration of facts subsequent to the declaration" - "Withdrawal of the application (no) - abandonment, surrender (yes)" **367**
- Technical Boards of Appeal:
 - **T 156/84** - 3.4.1 - Pressure swing adsorption/AIR PRODUCTS
"Obligation of the Opposition Division to examine the relevance of citations introduced after expiry of the opposition period" - "Late-filed documents disregarded - substantial procedural violation (no)" **372**
 - **T 7/86** - 3.3.1 - Xanthenes/DRACO
"Novelty of a specific compound from a generic formula - first medical use" - "Inventive step - choice from numerous possibilities" **381**
 - **T 378/86** - 3.2.2 - Change of category/MOOG
"Opposition proceedings - Admissibility of a change of category - Method of working - Apparatus - Conversion of a process patent into an apparatus patent" **386**
- Headnotes of further decisions scheduled for publication **393**
 - **J 20/87** - Refund of search fee/UPJOHN
"Refund of search fee - priority of earlier application not claimed - no discretion of the EPO" - "Request for oral proceedings (refused)" **393**
 - **T 245/87** - 3.4.1 - Flow measurement/SIEMENS
"Operation of therapeutic devices - controlled drug administration implant" **394**

Information from the EPO

- Patent Information and Documentation Handbook
WIPO Standards **395**

Representation

- List of professional representatives before the EPO **402**

Sommaire

Décisions des chambres de recours

- Chambre de recours juridique:
 - **J 11/87** - Abandon/DORIS
"Deuxième recours formé après une révision préjudicielle" - "Interprétation d'une déclaration - considération de faits postérieurs à la déclaration" - "Retrait de la demande (non) - abandon, renonciation (oui)" **367**
- Chambres de recours techniques:
 - **T 156/84** - 3.4.1 - Adsorption sous pression alternée/AIR PRODUCTS
"Obligation faite à la division d'opposition d'examiner la pertinence des antériorités citées après l'expiration du délai d'opposition" - "Non-prise en compte de documents produits tardivement - vice substantiel de procédure (non)" **372**
 - **T 7/86** - 3.3.1 - Xanthenes/DRACO
"Nouveauté d'un composé spécifique répondant à une formule générique - première application thérapeutique" - "Activité inventive - choix parmi de nombreuses possibilités" **381**
 - **T 378/86** - 3.2.2 - Changement de catégorie/MOOG
"Procédure d'opposition - Recevabilité d'un changement de catégorie - Méthode de travail - Dispositif - Transformation d'un brevet portant sur un procédé en un brevet portant sur un dispositif" **386**
- Sommaires de décisions à publier prochainement **393**
 - **J 20/87** - Remboursement de la taxe de recherche/UPJOHN
"Remboursement de la taxe de recherche - priorité d'une demande antérieure non revendiquée - pouvoir d'appréciation de l'OEB (non)" - "Requête en procédure orale (rejetée)" **393**
 - **T 245/87** - 3.4.1 - Mesure du débit/SIEMENS
"Procédé d'emploi d'appareils thérapeutiques - appareil implanté de dosage de médicaments" **394**

Communications de l'OEB

- Manuel sur l'information et la documentation en matière de brevets
Normes de l'OMPI **395**

Représentation

- Liste des mandataires agréés près l'OEB **402**

Aus den Vertragsstaaten

— Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung
Beschluß des Bundesgerichtshofs, X. Senat, vom 17. November 1987 (X ZB 15/87) - Runderneuern "Erweiterung von Patentansprüchen" - "Gesamtinhalt der ursprünglichen Offenbarung maßgebend" **405**

— Niederlande: Rechtsprechung
Entscheidung des *Octrooiraad, Afdeling van Beroep* (Beschwerdeabteilung des Patentamts), vom 30. September 1987 (Nr. 16673) - zweite medizinische Indikation/NL
"Patentierbarkeit von Erfindungen, die eine zweite medizinische Indikation betreffen" - "Neuheit eines Verfahrens zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels mit einer neuen Verwendung (verneint)" - "therapeutische Verwendungsansprüche" - "harmonisierende Auslegung des nationalen und des europäischen Patentrechts" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" **405**

Internationale Verträge

— Budapest Treaty
Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen: NCIMB **416**

Gebühren

— Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **i-ix**

Terminkalender

Freie Planstellen

Information from the Contracting States

— Federal Republic of Germany: Case Law
Decision of the Federal Court of Justice, Xth Senate, dated 17 November 1987 (X ZB 15/87) - Runderneuern (Retread)
"Extension of patent claims" - "Overall content of the original disclosure decisive" **405**

— Netherlands: Case Law
Decision of the *Octrooiraad, Afdeling van Beroep* (Appeal Division of the Patent Office) dated 30 September 1987 (No. 16673) - Second medical use/NL
"Patentability of inventions concerning a second medical use" - "Novelty of process for manufacture of a pharmaceutical preparation with a new use (denied)" - "Therapeutic use claims" - "Harmonising interpretation of national and European patent law" - "Inventive step (denied)" **405**

International Treaties

— Budapest Treaty
Micro-organism depositary authorities: NCIMB **416**

Fees

— Guidance for the payment of fees, costs and prices **i-ix**

Calendar of Events

Vacancies

Informations relatives aux Etats Contractants

— République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence
Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre, en date du 17 novembre 1987 (X ZB 15/87) - Runderneuern
"Extension de l'objet de revendications de brevet" - "Caractère déterminant du contenu global de l'exposé initial" **405**

— Pays-Bas: Jurisprudence
Décision de l'*Octrooiraad, Afdeling van Beroep* (Division de recours de l'Office des brevets) en date du 30 septembre 1987 (No. 16673) - Deuxième application thérapeutique/NL
"Brevetabilité des inventions concernant une deuxième application thérapeutique" - "Nouveauté d'un procédé pour l'obtention d'une préparation pharmaceutique ayant une nouvelle application (non)" - "Revendications d'application thérapeutique" - "Interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen des brevets" - "Activité inventive (non)" **405**

Traités internationaux

— Traité de Budapest
Autorités de dépôt de micro-organismes: NCIMB **416**

Taxes

— Avis concernant le paiement de taxes, frais et tarifs de vente **i-ix**

Calendrier

Vacances d'emplois

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 26. November 1987
J 11/87
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Payraudeau
R. Schulte

**Anmelder: Compagnie générale
pour les développements
opérationnels des richesses sous-
marines "C.G. DORIS"**

Stichwort: Verzicht/DORIS

Artikel: 97 (1), 109 (1), 122 EPÜ

Regel: 51 (4), (5) EPÜ

**Schlagwort: "Beschwerde gegen die
Abhilfe einer Beschwerde" -
"Auslegung einer Erklärung -
Berücksichtigung von nach der
Erklärung eingetretenen
Sachverhalten" - "Zurücknahme der
Anmeldung (verneint) - Verzicht
(bejaht)"**

Leitsatz

Besteht auch nur der geringste Zweifel an der wahren Absicht eines Patentanmelders, der eine Erklärung abgegeben hat, die als Zurücknahme der Anmeldung ausgelegt werden kann, so darf diese Erklärung nur dann als Zurücknahme ausgelegt werden, wenn die Begleitumstände zeigen, daß dies der wahren Absicht des Anmelders entspricht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 12. Oktober 1982 unter der Nummer PCT/FR 82/00166 eingereichte und unter der Nummer WO 83/01235 veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung erhielt die europäische Anmeldeungsnummer 82 903 047.7 (europäische Veröffentlichungsnummer 0090006).

II. Am 28. November 1984 teilte der für die Prüfungsabteilung zuständige Formalsachbearbeiter dem Vertreter der Beschwerdeführerin gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents auf die obengenannte Anmeldung beabsichtige.

III. Mit Schreiben vom 23. Januar 1985 erwiderte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf diese Mitteilung: "Ich beziehe mich auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 28. November 1984. Meine Mandantin hat beschlossen, auf diese europäische Patentanmeldung zu verzichten."

IV. Am 4. April 1985 übermittelte die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA der Beschwerdeführerin eine Entscheidung, mit der die europäi-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 26 November 1987
J 11/87
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Payraudeau
R. Schulte

**Applicant: Compagnie
générale pour les développements
opérationnels des richesses sous-
marines "C.G. DORIS"**

Headword: Abandonment/DORIS

Article: 97 (1), 109 (1), 122 EPC

Rule: 51 (4) and (5) EPC

**Keyword: "Second notice of appeal
filed after interlocutory revision" -
"Interpretation of a declaration -
consideration of facts subsequent to
the declaration" - "Withdrawal of the
application (no) - abandonment,
surrender (yes)"**

Headnote

Where there is any doubt as to the actual intent of a patent applicant who has made a declaration which could be construed as a withdrawal of the application, that declaration may be so construed only if the related facts confirm that such was the applicant's true intent.

Summary of Facts and Submissions

I. Euro-PCT patent application No. PCT/FR 82/00166, filed on 12 October 1982 and published under No. WO 83/01235, was given European No. 82 903 047.7 (European publication No. 0090006).

II. On 28 November 1984 the formalities officer acting for the Examining Division sent the appellant's representative a communication under Rule 51 (4) and (5) EPC informing him of its intention to grant a European patent on the basis of the above patent application.

III. In a letter dated 23 January 1985 the representative replied as follows: "With reference to the communication under Rule 51 (4) and (5) EPC, dated 28 November 1984, I would inform you that my client has decided to abandon this European patent application."

IV. On 4 April 1985 the Formalities Section in Directorate-General 2 of the EPO sent the appellant a decision refusing the European patent application

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 26 novembre 1987
J 11/87
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Payraudeau
R. Schulte

**Demandeur:
Compagnie générale pour les
développements opérationnels des
richesses sous-marines "C.G. DORIS"**

Référence: Abandon/DORIS

Article: 97 (1), 109 (1), 122 CBE

Règle: 51 (4) et (5) CBE

**Mot-clé: "Deuxième recours formé
après une révision préjudicielle" -
"Interprétation d'une déclaration -
considération de faits postérieurs à la
déclaration" - "Retrait de la demande
(non) - abandon, renonciation (oui)"**

Sommaire

Lorsqu'un doute quelconque est possible quant à l'intention réelle d'un demandeur de brevet qui a émis une déclaration susceptible d'être interprétée comme un retrait de la demande, cette déclaration ne doit être interprétée comme telle que si les faits connexes confirment que ceci était la véritable intention du demandeur.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet Euro-PCT déposée le 12 octobre 1982 sous le n° PCT/FR 82/00166 et publiée sous le n° WO 83/01235 a reçu le numéro européen 82 903 047.7 (n° de publication européenne 0090006).

II. Le 28 novembre 1984, l'agent des formalités de la Division d'examen a adressé au mandataire de la requérante une notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) de la CBE l'informant de son intention de délivrer un brevet européen sur la base de la demande de brevet ci-dessus.

III. Par lettre du 23 janvier 1985, le mandataire de la requérante a répondu à cette notification en indiquant: "Je me réfère à la notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) de la CBE, datée du 28 novembre 1984. Ma cliente a décidé d'abandonner cette demande de brevet européen.

IV. Le 4 avril 1985, la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB a adressé à la requérante une décision de rejet de la demande de

sche Patentanmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPU mit folgender Begründung zurückgewiesen wurde: "Da die Anmelderin der vorgesehenen Fassung nicht zugestimmt hat, erfüllt die Patentanmeldung nicht die Voraussetzungen des EPU."

V. Mit Fernschreiben vom 31. Mai 1985, das durch ein am 3. Juni 1985 beim EPA eingegangenes Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Am 18. Juni 1985 reichte sie dann die Übersetzungen der Ansprüche der Patentanmeldung beim EPA ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühr.

VI. Der Leiter der Formalprüfungsstelle teilte dem Vertreter der Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 6. Februar 1986 folgendes mit:

"Die Mitteilung vom 4. April 1985 (Formblatt 2066), in der die Zurückweisung der betreffenden europäischen Patentanmeldung aufgrund von Artikel 97 (1) EPU festgestellt wurde, wird aufgehoben. Die Erklärung in Ihrem Schreiben vom 23. Januar 1985 (eingegangen am 26. Januar 1985), daß "Ihre Mandantin beschlossen hat, auf diese europäische Patentanmeldung zu verzichten", muß als klare, unmißverständliche Zurücknahmeerklärung betrachtet werden: Sie ist mit dem Tag der Abgabe der Erklärung sofort rechtswirksam geworden."

VII. Am 15. März 1986 beantragte die Beschwerdeführerin eine begründete Entscheidung (R. 69 (2) EPU).

Auf diesen Antrag hin traf die Formalprüfungsstelle am 15. Juli 1986 eine neue Entscheidung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 82 903 047.7 mit der bereits im Bescheid vom 6. Februar 1986 gegebenen Begründung mit Wirkung vom 26. Januar 1985 für zurückgenommen erklärt wurde.

VIII. Mit Fernschreiben vom 8. September 1986, das durch ein am 11. September 1986 beim EPA eingegangenes Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen diese neue Entscheidung ein. Sie entrichtete die entsprechende Gebühr am 16. September 1986 und reichte am 3. November 1986 eine ausführliche Begründung nach.

IX. In dieser Begründung hat die Beschwerdeführerin insbesondere darauf abgehoben, daß eine Verzichtserklärung ihres Erachtens nicht als ausdrückliche Zurücknahme der Anmeldung ausgelegt werden dürfe, sondern einem passiven Verhalten gleichkomme, das besage, daß man nichts unternehmen wolle oder könne.

Daß das EPA auf das "Verzichts Schreiben" der Beschwerdeführerin nicht sofort reagiert habe, sondern zunächst eine Zurückweisungsentscheidung getroffen habe, bestätige die Auslegung, daß die Verzichtserklärung eine bloße Information darstelle, für die kein Verfahren vorgesehen sei.

under Article 97 (1) EPC on the grounds that: "Since the applicant has not indicated its approval of the text intended for grant the patent application does not meet the requirements of the EPC."

V. By telex dated 31 May 1985, confirmed in a letter bearing the same date and received at the EPO on 3 June 1985, the appellant filed an appeal against the decision to refuse the application, at the same time paying the fee for appeal. On 18 June 1985 it filed with the EPO translations of the claims in the patent application and paid the grant and printing fees.

VI. In a letter dated 6 February 1986 the head of the Formalities Section informed the appellant's representative that:

"The communication dated 4 April 1985 (Form 2066) refusing the European patent application in suit under Article 97 (1) EPC is hereby revoked. The declaration made in your letter of 23 January 1985 (received on 26 January 1985) by means of which you announced that your "client has decided to **abandon** this European patent application" must be regarded as a clear and unequivocal declaration of withdrawal, having immediate legal effect from the date of the declaration."

VII. On 15 March 1986 the appellant applied for a reasoned decision (Rule 69 (2) EPC).

In response to this application the Formalities Section issued a further decision on 15 July 1986 reiterating the grounds set out in the communication dated 6 February 1986 and according to which European patent application No. 82 903 047.7 was declared withdrawn with effect from 26 January 1985.

VIII. By telex dated 8 September 1986 and confirmed in a letter of the same date received at the EPO on 11 September 1986 the appellant filed a further appeal against this new decision. It paid the fee for appeal on 16 September 1986 and on 3 November 1986 lodged a detailed statement of grounds for appeal.

IX. In that statement the appellant stressed in particular that a declaration of abandonment should not, in its view, be construed as an express withdrawal of the application but should be treated as simply a statement of a fact that one does not wish or is unable to alter.

The absence of any immediate reaction to the letter of abandonment sent by the appellant's representative to the EPO and the original decision to refuse the application issued by the EPO would seem to confirm this interpretation that the declaration of abandonment was made for information only, a course of action for which no specific procedure is provided.

brevet européen conformément à l'article 97 (1) CBE au motif que: "Le demandeur n'ayant pas marqué son accord quant au texte prévu, la demande de brevet ne satisfait pas aux conditions de la CBE."

V. Par télex du 31 mai 1985, confirmé par lettre du même jour reçue à l'OEB le 3 juin 1985, la requérante a formé un recours contre la décision de rejet. Elle a payé simultanément la taxe de recours. La requérante a ensuite déposé à l'OEB le 18 juin 1985 les traductions des revendications de la demande de brevet et payé les taxes de délivrance et d'impression.

VI. Par lettre du 6 février 1986, le chef de la Section des formalités a informé le mandataire de la requérante que:

"La notification en date du 4 avril 1985 (Form 2066) constatant le rejet de la demande de brevet européen en cause conformément à l'article 97 paragraphe 1 de la CBE est annulée. La déclaration telle que formulée dans votre lettre en date du 23 janvier 1985 (reçue le 26 janvier 1985), par laquelle vous avez fait savoir que "votre cliente a décidé **d'abandonner** cette demande de brevet européen", doit être considérée comme une déclaration de retrait claire et non équivoque: elle est d'effet juridique immédiat à compter de la date de la déclaration en cause."

VII. Le 15 mars 1986, la requérante a déposé une requête en décision motivée (Règle 69 (2) CBE).

En réponse à cette requête, la Section des formalités a rendu le 15 juillet 1986 une nouvelle décision reprenant les motifs de la communication du 6 février 1986 et suivant laquelle la demande de brevet européen 82 903 047.7 était déclarée retirée à compter du 26 janvier 1985.

VIII. Par télex du 8 septembre 1986, confirmé par lettre du même jour reçue à l'OEB le 11 septembre 1986, la requérante a formé un nouveau recours contre cette nouvelle décision. Elle a payé la taxe de recours correspondante le 16 septembre 1986 et déposé le 3 novembre 1986 un mémoire de recours circonstancié.

IX. Dans ce mémoire, la requérante a, en particulier, insisté sur le fait qu'une déclaration d'abandon ne devrait pas, à son avis, être interprétée comme un retrait exprès de la demande et devrait être assimilée à une constatation passive à laquelle on ne veut ou ne peut pas remédier.

L'absence de réaction immédiate à la lettre "d'abandon" adressée à l'OEB par la requérante et la décision de rejet initialement émise par l'OEB confirmeraient cette interprétation que la déclaration d'abandon est une simple information pour laquelle aucune procédure n'est prévue.

Da der Verzicht im übrigen erst eingetragen werde, nachdem alle Rechtsmittel ausgeschöpft seien, im vorliegenden Fall also noch nicht eingetragen worden sei, würden durch eine Fortsetzung des Erteilungsverfahrens keine rechtmäßigen Interessen Dritter verletzt.

X. Auf einen Bescheid des Berichterstatters der Juristischen Beschwerdekammer vom 26. August 1987 hin wiederholte die Beschwerdeführerin die in ihrer Beschwerdebegründung enthaltenen Argumente und bestand insbesondere darauf, daß das EPA gemäß Artikel 125 EPÜ die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze berücksichtigen müsse, da das EPÜ keine einschlägigen Bestimmungen über das Zurücknahmeverfahren enthalte. Deshalb müsse die Kammer insbesondere der Tatsache Rechnung tragen, daß in Frankreich und in Deutschland eine besondere Zurücknahmefullmacht verlangt werde; dies bedeute, daß die bloße Abgabe einer Verzichtserklärung wirkungslos sei.

XI. Im übrigen mache der Umstand, daß die Prüfungsabteilung zunächst eine Zurückweisungsentscheidung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ getroffen habe, deutlich, daß sie das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 1985 zunächst nicht als Zurücknahmeerklärung aufgefaßt habe.

Dadurch, daß die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung zehn Monate später umgestoßen habe, habe sie der Beschwerdeführerin einen schweren Schaden zugefügt, weil diese gutgläubig davon ausgegangen sei, daß sie nach ihrer Beschwerde gegen die erste, auf Artikel 97 (1) EPÜ gestützte Zurückweisungsentscheidung ein Patent erhalte.

Entscheidungsgründe

1. Angefochtene Entscheidung

Im vorliegenden Fall hat die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA am 4. April 1985 eine erste Entscheidung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ getroffen, die am 31. Mai 1985 mit einer Beschwerde angefochten wurde.

1.1 Mit Entscheidung vom 6. Februar 1986 hat die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 diese erste Entscheidung aufgehoben, ohne die Akte an die Beschwerdekammer weiterzuleiten. Damit hat sie, wenn auch verspätet, der Beschwerde nach Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen; diese Abhilfe ist rechtskräftig.

1.2 Nach Aufhebung der Entscheidung befand sich die Anmeldung wieder in dem vorherigen Verfahrensstand und konnte somit Gegenstand einer neuen Entscheidung werden, die sich allerdings auf einen anderen Grund stützen mußte.

1.3 Die zweite Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 15. Juli 1986 erfüllt diese Bedingung, da sie sich auf einen neuen Grund, nämlich die Zurücknahme der Patentanmeldung, stützt.

Moreover, since withdrawal is not recorded until all means of redress have been exhausted and therefore, in the present case, had not yet been registered, the legitimate interests of third parties would not be adversely affected by the continuation of the patent grant procedure.

X. Replying to a communication dated 26 August 1987 from the rapporteur of the Legal Board of Appeal, the appellant repeated the arguments put forward in its statement of grounds for appeal, stressing in particular that in the absence of specific provisions governing the withdrawal procedure in the EPC, the EPO should take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States, as provided for in Article 125 EPC. Consequently, the Board should in particular take account of the fact that in France and the Federal Republic of Germany a special power of withdrawal is required, which means that the mere appearance of a decision to abandon an application is without effect.

XI. Moreover, the fact that the Examining Division initially issued a decision refusing the application on the basis of Article 97 (1) EPC shows clearly that it had not originally construed the appellant's letter dated 23 January 1985 as a declaration of withdrawal.

Furthermore, by going back on its decision ten months later the Examining Division caused serious prejudice to the appellant, which had believed in good faith that following its appeal against the original decision to refuse the application based on Article 97 (1) EPC, it would be granted a patent.

Reasons for the Decision

1. Decision appealed

In the case in question the Formalities Section in Directorate-General 2 of the EPO issued an initial decision on 4 April 1985, based on Article 97 (1) EPC, which was appealed on 31 May 1985.

1.1 By decision of 6 February 1986 the Formalities Section set aside that decision without referring the matter to the Board of Appeal. Although late, this decision amounts to interlocutory revision under Article 109 (1) EPC allowing the appeal and is final.

1.2 Following this revocation the application was reinstated and a further decision could therefore be taken in respect of it, provided that it was based on different facts.

1.3 The second decision taken by the Formalities Section on 15 July 1986 meets this requirement since it is based on new facts, namely the withdrawal of the patent application.

Par ailleurs, le retrait n'étant inscrit qu'une fois toutes les voies de recours épuisées et n'ayant donc pas encore été enregistré dans le présent cas, les intérêts légitimes des tiers ne seraient pas lésés par la continuation de la procédure de délivrance du brevet.

X. En réponse à une notification du rapporteur de la Chambre juridique du 26 août 1987, la requérante a repris les arguments présentés dans son mémoire de recours et insisté en particulier sur le fait qu'en l'absence dans la CBE de dispositions spécifiques relatives à la procédure de retrait, l'OEB devrait prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants, en application de l'article 125 CBE. De ce fait, la Chambre devrait, en particulier, tenir compte du fait qu'en France et en Allemagne un pouvoir spécial de retrait est exigé, ce qui implique que la simple manifestation d'une décision d'abandon est sans effet.

XI. Par ailleurs, le fait que la Division d'examen ait tout d'abord émis une décision de rejet sur la base de l'article 97 (1) CBE établit clairement qu'elle n'avait pas initialement interprété la lettre de la requérante du 23 janvier 1985 comme une déclaration de retrait.

En revenant dix mois après sur sa décision, la Division d'examen a causé, en outre, un grave préjudice à la requérante qui avait cru en toute bonne foi qu'après son recours contre la première décision de rejet basée sur l'article 97 (1) CBE, elle obtiendrait la délivrance d'un brevet.

Motifs de la décision

1. Décision objet du recours

Dans la présente affaire, la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB a rendu le 4 avril 1985 une première décision fondée sur l'article 97 (1) CBE, qui a fait l'objet d'un recours le 31 mai 1985.

1.1 Par décision du 6 février 1986, la Section des formalités de la Direction générale 2 a annulé cette première décision, sans déférer le dossier à la Chambre de recours. Bien que tardive, cette décision constitue une révision préjudicielle effectuée en application de l'article 109 (1) CBE qui a fait droit au recours et est définitive.

1.2 A la suite de cette révocation, la demande se retrouvait en l'état et pouvait donc faire l'objet d'une nouvelle décision, à condition que cette nouvelle décision soit fondée sur une autre cause.

1.3 La seconde décision rendue par la Section des formalités de la Direction générale 2 le 15 juillet 1986 répond à cette condition, puisqu'elle est fondée sur une nouvelle cause, à savoir le retrait de la demande de brevet.

Sie ist demnach wirksam; daher muß nur die Beschwerde, die am 8. September 1986 von der Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung eingelegt worden ist, von der Beschwerdekammer geprüft werden.

2. Zulässigkeit der Beschwerde

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

3. Materielle Prüfung der Beschwerde

3.1 Im vorliegenden Fall geht es nur um die Frage, ob das Schreiben, mit dem der Vertreter der Beschwerdeführerin dem EPA am 23. Januar 1985 mitgeteilt hat, daß seine Mandantin beschlossen habe, auf die europäische Patentanmeldung zu verzichten, als bloße, rechtlich unwirksame Absichtserklärung auszulegen ist - wie die Beschwerdeführerin behauptet - oder ob es einer unwiderruflichen Zurücknahmeerklärung gleichzusetzen ist.

3.2 Entsprechend ihrer ständigen Rechtsprechung ist die Juristische Beschwerdekammer der Auffassung, daß es bei der Auslegung einer Erklärung im wesentlichen auf deren objektiven Inhalt ankommt, der aber nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang auszulegen ist (vgl. J 24/82, J 25/82, J 26/82, ABI. EPA 1984, 467).

3.3 Falls sich also aus der Erklärung eines Patentanmelders klar und eindeutig ergibt, daß er auf seine Patentanmeldung uneingeschränkt und vorbehaltlos verzichtet, so muß diese Erklärung nach Auffassung der Kammer unabhängig von der verwendeten Formulierung als Zurücknahme der Anmeldung ausgelegt werden (vgl. Entscheidungen J 06/86 (ABI. EPA 1988, 124), Riker Laboratories, vom 28. Januar 1987, Nr. 4 und J 15/86¹⁾, Zurücknahme der Anmeldung/AUSONIA, vom 9. Oktober 1987, Nr. 4).

3.4 Die Kammer hat jedoch den Begleitumständen einer solchen Erklärung immer größte Aufmerksamkeit gewidmet und die Auffassung vertreten, daß diese Auslegung nur dann angebracht ist, wenn die wahre Absicht des Beschwerdeführers zweifelsfrei erkennbar ist.

3.5 Nach Auffassung der Kammer stellen daher Erklärungen wie "Die Anmelderin möchte auf diese Anmeldung verzichten" und "Die Anmelderin ist an der oben genannten europäischen Patentanmeldung nicht mehr interessiert und hat beschlossen, darauf zu verzichten" unwiderrufliche Zurücknahmeerklärungen dar, wenn der Gesamtzusammenhang, in dem diese Erklärungen abgegeben worden sind, keine andere sinnvolle Auslegung zuläßt (vgl. die oben genannten Entscheidungen J 06/86 und J 15/86).

3.6 Besteht hingegen auch nur der geringste Zweifel an der wahren Absicht

It was thus validly taken and the appeal filed by the appellant against this decision on 8 September 1986 is the only one that has to be examined by the Board of Appeal.

2. Admissibility of the appeal

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

3. Examination of the merits of the appeal

3.1 In the case in suit the only question to be decided is whether the letter addressed by the appellant's representative to the EPO on 23 January 1985 informing it that his client had decided to abandon the European patent application is to be construed as a mere declaration of intent without legal effect, as the appellant maintains, or whether it is to be regarded as equivalent to an irrevocable declaration of withdrawal.

3.2 In line with its consistent case law the Legal Board of Appeal considers that in interpreting a declaration its objective content is decisive; however, that content is not to be interpreted in isolation but in its proper context (cf. J 24/82, J 25/82, J 26/82, OJ EPO 1984, 467).

3.3 Thus, the Board decided that if it emerged clearly and unequivocally from a declaration made by the patent applicant that he was surrendering his patent application unconditionally and without restriction, such a declaration was to be interpreted as a withdrawal of the application whatever the terms in which it was couched (cf. decisions J 06/86 (JO EPO 1988, 124) dated 28 January 1987, Riker Laboratories, point 4, and J 15/86²⁾ dated 9 October 1987, Withdrawal of application/AUSONIA, point 4).

3.4 However, the Board has always examined with the utmost care the factual circumstances surrounding a declaration of this kind and has considered such an interpretation to be possible only if there could be no doubt whatever as to the appellant's true intent.

3.5 The Board hence considered that the declarations: "The applicant wishes to abandon this application" and "The applicant company has lost all interest in the above European patent application and has decided to abandon it" amounted to irrevocable declarations of withdrawal where it emerged from the context in which they had been made that no other reasonable interpretation could be put on them (cf. decisions J 06/86 and J 15/86 mentioned above).

3.6 On the other hand, where there was any possible doubt as to the appel-

Elle a donc valablement été prise et le recours formé le 8 septembre 1986 par la requérante contre cette décision est le seul qui doit être examiné par la Chambre de recours.

2. Recevabilité du recours

Le recours satisfait aux conditions des articles 106 à 108 et à celles de la Règle 64 CBE et est recevable.

3. Examen au fond du recours

3.1 Dans la présente affaire, la seule question à trancher est de décider si la lettre adressée à l'OEB le 23 janvier 1985 par le mandataire de la requérante l'informant que "sa cliente avait décidé d'abandonner cette demande de brevet européen" doit être interprétée comme une simple déclaration d'intention sans effet juridique, comme le soutient la requérante, ou si elle doit être considérée comme équivalente à une déclaration de retrait irrévocable.

3.2 Conformément à sa jurisprudence constante, la Chambre de recours juridique considère que, pour interpréter une déclaration, il y a lieu de se fonder essentiellement sur son contenu objectif, mais que ce contenu ne doit pas être examiné isolément, mais être interprété à la lumière de son contexte (cf. J 24/82, J 25/82, J 26/82, JO OEB 1984, 467).

3.3 Ainsi, la Chambre a décidé que s'il résultait clairement et sans ambiguïté d'une déclaration du demandeur de brevet qu'il renonçait sans aucune restriction ni réserve à sa demande de brevet, une telle déclaration devait être interprétée comme un retrait de la demande, quels que soient les termes utilisés pour formuler cette déclaration (cf. décisions J 06/86 (JO OEB 1988, 124) du 28 janvier 1987, Riker Laboratories, point 4, et J 15/86²⁾ Withdrawal of application/AUSONIA du 9 octobre 1987, point 4).

3.4 La Chambre a, cependant, toujours examiné avec la plus grande attention les circonstances de fait entourant une telle déclaration et estimé qu'une telle interprétation n'était possible que s'il ne pouvait exister aucun doute quant à l'intention véritable du requérant.

3.5 C'est ainsi que la Chambre a considéré que les déclarations "Le demandeur désire abandonner cette demande", "La Société demanderesse a perdu tout intérêt dans la demande de brevet européen ci-dessus et décidé de l'abandonner" constituaient des déclarations de retrait irrévocables lorsqu'il résultait du contexte dans lequel elles avaient été effectuées qu'aucune autre interprétation raisonnable ne pouvait leur être donnée (cf. décisions J 06/86 et J 15/86 citées ci-dessus).

3.6 Par contre, lorsqu'un doute quelconque était possible quant à l'intention

¹⁾ Wird in ABI. EPA 11/1988 veröffentlicht werden.

¹⁾ Will be published in JO EPO 11/1988.

¹⁾ Sera publiée au JO OEB 11/1988.

des Beschwerdeführers, sei es, weil die Zurücknahmeerklärung an eine Bedingung geknüpft ist (vgl. Entscheidung J 11/80, ABI. EPA 1981, 141) oder weil der Gesamtzusammenhang die wahre Absicht des Anmelders nicht mit letzter Sicherheit erkennen läßt (vgl. die noch nicht veröffentlichte Entscheidung J 7/87*), Verzicht/SCHWARZ ITALIA, vom 28. Oktober 1987), so hat die Kammer immer die Auffassung vertreten, daß eine solche Erklärung nur dann als Zurücknahmeerklärung ausgelegt werden darf, wenn sich im nachhinein bestätigt, daß dies der wahren Absicht des Beschwerdeführers entspricht. So haben sich die beiden oben genannten Entscheidungen, in denen eine Verzichtserklärung als Rücknahmeerklärung ausgelegt worden ist, bei der Feststellung der Zurücknahmeabsicht der Beschwerdeführerin im wesentlichen darauf gestützt, daß sie auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung über die Zurücknahme der Anmeldung nicht sofort reagiert hatte (vgl. J 06/86, Nr. 4, letzter Absatz und Entscheidung J 15/86, Nr. 5).

3.7 Im vorliegenden Fall hat der Vertreter der Beschwerdeführerin der Prüfungsabteilung mit Schreiben vom 23. Januar 1985 auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ hin mitgeteilt, daß die Beschwerdeführerin beschlossen habe, auf die europäische Patentanmeldung zu verzichten.

3.8 Eine solche Erklärung kann zwar durchaus als Zurücknahmeerklärung ausgelegt werden, sie kann aber genauso gut als bloße Information an die Prüfungsabteilung verstanden werden, daß die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nichts weiter erwidern werde, zumal sie offensichtlich kein Interesse daran hatte, die Anmeldung in diesem Verfahrensstadium zurückzunehmen.

Diese zweite Auslegung entsprach im übrigen der Absicht der Beschwerdeführerin, wie sich aus ihren späteren Erklärungen und aus der Tatsache ergibt, daß sie gegen die Zurückweisungsentscheidung vom 4. April 1985 Beschwerde eingelegt hat.

3.9 Daß diese Zurückweisungsentscheidung mehr als drei Monate nach Eingang des "Verzichts Schreibens" der Beschwerdeführerin getroffen wurde, zeigt außerdem, daß auch die Prüfungsabteilung ursprünglich von dieser Auslegung ausgegangen war. Damit steht eindeutig fest, daß das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 1985 zwei verschiedene Auslegungen zuließ. Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß die Erklärung der Beschwerdeführerin nicht als Zurücknahme der Anmeldung hätte ausgelegt werden dürfen, zumal alle späteren Umstände für eine gegenteilige Auslegung sprachen.

Aus diesem Grund muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden.

3.10 Da die in Regel 51 (4) EPÜ genannten Bedingungen erfüllt sind, die Beschwerdeführerin also die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet und die erforderlichen Übersetzungen

lant's actual intent, either because the declaration of withdrawal was conditional (cf. decision J 11/80, OJ EPO 1981, 141) or because from the context it was not possible to interpret with absolute certainty the applicant's true intent (cf. as yet unpublished decision J 7/87*) (Abandonment) SCHWARZ ITALIA, dated 28 October 1987), the Board has always considered that such a declaration should be construed as a declaration of withdrawal only if the subsequent facts confirmed that such had been the appellant's true intent. Thus, in the two decisions cited above, in which a declaration of abandonment was construed as constituting withdrawal of the application, the Board considered an important element establishing the appellant's intention to withdraw to be the fact that it had not immediately reacted to the Examining Division's reply informing it that the application was withdrawn (cf. point 4, final paragraph, of decision J 06/86 and point 5 of decision J 15/86).

3.7 In the present case the appellant's representative informed the Examining Division by letter dated 23 January 1985 in reply to the communication under Rule 51(4) and (5) EPC of the appellant's decision to abandon the European patent application.

3.8 Although a declaration of this kind may reasonably be interpreted as a declaration of withdrawal, it may equally reasonably be interpreted as mere information given to the Examining Division that the appellant would not be replying otherwise to the communication, particularly in view of the lack of any apparent interest on the part of the appellant in withdrawing its application at this stage of the procedure.

This second interpretation corresponded, moreover, to what the appellant intended, as is shown by the subsequent explanations given by it and the fact that it filed an appeal against the decision dated 4 April 1985 refusing its application.

3.9 Furthermore, the fact that this decision was taken more than two months after receipt of the letter from the appellant's representative announcing the abandonment of the application shows that this was also how the Examining Division originally construed it. This demonstrates that two different interpretations could reasonably be given to the representative's letter dated 23 January 1985. Under these circumstances the Board considers that the appellant's declaration ought not to have been interpreted as a withdrawal of the application, especially as all the facts subsequent to that declaration warranted a different interpretation.

The contested decision must therefore be set aside.

3.10 Given that the requirements of Rule 51(4) EPC are met in that the appellant has paid the grant and printing fees and filed the required translations of the claims, the first instance

réelle du requérant, soit que la déclaration de retrait ait été conditionnelle (cf. décision J 11/80, JO OEB 1981, 141), soit que le contexte ne permette pas d'interpréter avec une certitude absolue l'intention réelle du demandeur (cf. décision non encore publiée J 7/87*) (Abandonnement) SCHWARZ ITALIA, du 28 octobre 1987), la Chambre a toujours estimé qu'une telle déclaration ne devait être interprétée comme une déclaration de retrait que si les faits postérieurs confirmaient que telle avait été la véritable intention de la requérante. C'est ainsi que les deux décisions citées ci-dessus qui ont interprété une déclaration d'abandon comme constituant un retrait de la demande ont retenu comme un élément important établissant l'intention de retrait de la requérante, le fait qu'elle n'avait pas immédiatement réagi à la réponse de la Division d'examen l'informant du retrait de la demande (cf. point 4, dernier paragraphe de la décision J 06/86 et point 5 de la décision J 15/86).

3.7 Dans le cas présent, le mandataire de la requérante a, par sa lettre du 23 janvier 1985, informé la Division d'examen, en réponse à la notification établie conformément à la Règle 51 (4) et (5) CBE, de la décision de la requérante d'abandonner la demande de brevet européen.

3.8 Bien qu'une telle déclaration puisse être raisonnablement interprétée comme une déclaration de retrait, elle peut être également raisonnablement interprétée comme une simple information donnée à la Division d'examen que la requérante ne répondrait pas autrement à la notification, compte-tenu, en particulier, du fait de l'absence de tout intérêt apparent de la requérante à retirer sa demande à ce stade de la procédure.

Cette seconde interprétation correspondait d'ailleurs à l'intention de la requérante, comme il résulte des explications ultérieures qu'elle a données et également du fait qu'elle ait formé un recours contre la décision de rejet du 4 avril 1985.

3.9 Le fait que cette décision de rejet ait été rendue, plus de trois mois après la date de réception de la lettre "d'abandon" de la requérante, montre au surplus que telle a été également l'interprétation initiale de la Division d'examen. Ceci établit clairement qu'il était raisonnablement possible de donner deux interprétations différentes à la lettre du 23 janvier 1985 de la requérante. Dans ces conditions, la Chambre considère que la déclaration de la requérante n'aurait pas dû être interprétée comme un retrait de la demande, d'autant plus que tous les faits postérieurs à cette déclaration justifiaient une interprétation contraire.

De ce fait, la décision attaquée doit être révoquée.

3.10 Etant donné que les conditions de la Règle 51 (4) CBE sont remplies puisque la requérante a payé les taxes de délivrance et d'impression et fourni les traductions requises des revendica-

der Ansprüche eingereicht hat, kann die erste Instanz nunmehr die letzten Formalitäten zur Erteilung des Patents vornehmen.

3.11 Da das Schreiben, das die Beschwerdeführerin am 23. Januar 1985 an die Prüfungsabteilung gerichtet hat, nach Auffassung der Beschwerdekammer keine Zurücknahme der Anmeldung darstellt, braucht die Kammer nicht zu prüfen, ob das Europäische Patentamt nach Artikel 125 EPU die Wirksamkeit von Zurücknahmeerklärungen von besonderen Handlungen, z. B. der von der Beschwerdeführerin erwähnten Vorlage einer Zurücknahmevollmacht, abhängig machen sollte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juli 1985 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen.

may now proceed to the final patent grant formalities.

3.11 Since the Board of Appeal has not considered the letter addressed by the appellant's representative to the Examining Division on 23 January 1985 to amount to a withdrawal of the application it has not felt it necessary to examine whether, pursuant to Article 125 EPC, the European Patent Office should require special steps to be taken, e.g. filing of a power of withdrawal, before a declaration of withdrawal is valid, as the appellant contends.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Formalities Section in Directorate-General 2 of the EPO dated 15 July 1985 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance.

tions, la première instance peut maintenant procéder aux formalités finales de délivrance du brevet.

3.11 Etant donné que la Chambre de recours a considéré que la lettre adressée le 23 janvier 1985 par la requérante à la Division d'examen ne constituait pas un retrait de la demande, la Chambre a considéré inutile d'examiner si, en application de l'article 125 CBE, l'Office européen des brevets devrait exiger, pour qu'une déclaration de retrait soit valable, l'exécution de démarches spéciales, telles que la fourniture d'un pouvoir de retrait comme le soutient la requérante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision rendue le 15 juillet 1985 par la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB est révoquée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. April 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: J. Roscoe
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Air Products & Chemicals, Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Linde AG

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter:**
Bergwerksverband GmbH

Stichwort: Druckwechseladsorption/
AIR PRODUCTS

Artikel: 114 (1), (2) EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Verpflichtung der Einspruchsabteilung zur Prüfung der Relevanz von Entgegenhaltungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführt werden" - "Nichtberücksichtigung verspätet eingereicherter Unterlagen - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)"

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 9 April 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: J. Roscoe
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
Air Products & Chemicals, Inc.

Opponent/Appellant: Linde AG

Opponent/Other party:
Bergwerksverband GmbH

Headword: Pressure swing
adsorption/AIR PRODUCTS

Article: 114(1), (2) EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Obligation of the Opposition Division to examine the relevance of citations introduced after expiry of the opposition period" - "Late-filed documents disregarded - substantial procedural violation (no)"

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 9 avril 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: J. Roscoe
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:
Air Products & Chemicals, Inc.

Opposant/requérant: Linde AG

Opposant/autre partie:
Bergwerksverband GmbH

Référence: Adsorption sous
pression alternée/AIR PRODUCTS

Article: 114(1), (2) CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Obligation faite à la division d'opposition d'examiner la pertinence des antériorités citées après l'expiration du délai d'opposition" - "Non-prise en compte de documents produits tardivement - vice substantiel de procédure (non)"

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich), moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Leitsätze

I. Der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen (Art. 114 (1) EPÜ) hat Vorrang vor der dem EPA eingeräumten Befugnis, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Dies ergibt sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt ist, daß sie rechtlich keinen Bestand haben.

II. Das EPA muß die Relevanz von Entgegenhaltungen prüfen, die nachträglich in das Verfahren eingeführt werden, und den Beteiligten zumindest in seiner Entscheidung die Ergebnisse dieser Prüfung mitteilen. Eine endgültige Entscheidung über den Einspruch kann erst getroffen werden, wenn diese Prüfung durchgeführt worden ist.

III. Im Gegensatz zu rechtzeitig vorgebrachten Entgegenhaltungen können verspätet eingereichte Unterlagen vom EPA ohne ausführliche Begründung als unerheblich bezeichnet werden.

IV. Nachgereichte Unterlagen gelten nicht schon deshalb als verspätet eingereicht, weil sie nicht während der Einspruchsfrist eingereicht worden sind; hätten die nachgereichten Unterlagen bei sorgfältiger Vorbereitung des Einspruchsverfahrens eher ermittelt werden können, so muß der Einsprechende darlegen, weshalb er sie nicht schon früher erwähnt hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 8 882 wurde am 30. Dezember 1981 mit 17 Ansprüchen auf die am 7. August 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 301 579.5 erteilt. Anspruch 1, der einzige unabhängige Anspruch, lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Trennung eines Mehrkomponentenspeisegasgemischs ..."

II. ...

Am 30. September 1982 wurde gegen das Patent von der Linde Aktiengesellschaft (Einsprechende 2) mit der Begründung Einspruch erhoben, daß das beanspruchte Verfahren im Hinblick auf die Druckschriften

DE-B-1 544 009 (1),
DE-A-2 258 299 (2) und
DE-A-2 604 305 (3)

keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Auf die Bemerkungen der Patentinhaberin hin nannte die Einsprechende 2 am 23. August 1983 als weitere Entgegenhaltungen die Druckschrift DE-C-588 885 (4) und in einem späteren Schreiben, das am 2. Februar 1984 einging, die Druckschrift DE-A-2 745 088 (5).

Headnote

I. The principle of examination by the EPO of its own motion (Article 114 (1) EPC) takes precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time. This follows from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid.

II. The EPO has to examine the relevance of citations introduced late into the proceedings and has to communicate the results to the parties at least in its decision. No final decision on the opposition can be taken until such an examination has been performed.

III. Late-filed documents can be designated as not material by the EPO without having to give detailed reasons as it does in the case of citations referred to in due time.

IV. Late-filed documents are not deemed not to have been submitted in due time simply because they have not been submitted during the opposition period; if careful preparation of the opposition proceedings would have revealed the late-filed documents earlier, it is the opponent's task to set out the circumstances that prevented him from mentioning the documents earlier.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 8 882 was granted on 30 December 1981 with 17 claims in response to the European patent application No. 79 301 579.5 filed on 7 August 1979. Claim 1, the only independent claim, was worded as follows:

"1. In the separation of a multicomponent feed gas mixture ..."

II. ...

On 30 September 1982 opposition was lodged against the patent by Linde Aktiengesellschaft (Opponent 2) on the grounds that the claimed process was lacking in inventive step having regard to

DE-B-1 544 009 (1)
DE-A-2 258 299 (2) and
DE-A-2 604 305 (3).

In a reply to the observations filed by the Patentee, filed on 23 August 1983, the Opponent 2 referred to a further document DE-C-588 885 (4) and in a later letter received on 2 February 1984 to yet another document DE-A-2 745 088 (5).

Sommaire

I. Le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits (article 114 (1) CBE) prime les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'Office de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables.

II. L'OEB doit examiner la pertinence d'antériorités citées tardivement au cours de la procédure, puis notifier les résultats de cet examen aux parties, du moins dans sa décision. Il ne peut être pris de décision définitive concernant l'opposition tant qu'il n'a pas été procédé à cet examen.

III. Les documents produits tardivement peuvent être qualifiés de non pertinents par l'OEB sans qu'il ait à exposer en détail ses motifs, ce qu'il fait quand les antériorités sont citées en temps utile.

IV. Il n'est pas considéré que les documents produits tardivement n'ont pas été présentés en temps utile simplement parce qu'ils ne l'ont pas été pendant le délai d'opposition; dans le cas où une préparation minutieuse de la procédure d'opposition eût mis plus tôt en lumière les documents produits tardivement, il appartient à l'opposant d'exposer les circonstances qui l'ont empêché de mentionner plus tôt les documents en question.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 301 579.5 déposée le 7 août 1979 a donné lieu le 30 décembre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 8 882 comportant 17 revendications. La revendication 1, seule revendication indépendante, était libellée comme suit:

"1. Dans la séparation d'un mélange de gaz d'alimentation à composants multiples..."

II. ...

Le 30 septembre 1982, la société Linde Aktiengesellschaft (deuxième opposante) a fait opposition au brevet pour défaut d'activité inventive du procédé revendiqué, par rapport aux documents:

DE-B-1 544 009 (1)
DE-A-2 258 299 (2) et
DE-A-2 604 305 (3).

Le 23 août 1983, en réponse aux observations présentées par le titulaire du brevet, la deuxième opposante a fait référence à une autre antériorité, le document DE-C-588 885 (4); par la suite, elle a également cité le document DE-A-2 745 088 (5), dans une lettre reçue le 2 février 1984.

In einem Bescheid nach Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) bis (3) EPU vom 23. November 1983 erklärte die Einspruchsabteilung, daß sie den Hinweis auf die Entgegenhaltung DE-C-588 885 (4) aufgrund von Artikel 114 (2) EPU nicht berücksichtigt habe.

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 3. Mai 1984 zurück und erhielt das Patent in unveränderter Form aufrecht. In ihrer Entscheidung führte sie aus, daß sie an ihrer früheren Entscheidung festhalte, die Entgegenhaltung 4 nicht zuzulassen, und daß sie auch die Entgegenhaltung 5 aus ähnlichen Gründen nicht berücksichtigen wolle. Die Entgegenhaltung 4 sei 1933 und die Entgegenhaltung 5 am 20. April 1978 veröffentlicht worden. Beide Druckschriften seien demnach ohne weiteres zugänglich gewesen. Da die Einspruchsfrist von 9 Monaten ihres Erachtens dem Einsprechenden genügend Zeit lasse, um seine Sache in vollem Umfang vorzubringen, habe sie entschieden, daß es für das Verfahren nicht zweckdienlich sei, diese verspätet eingereichten Unterlagen und Argumente zuzulassen; sie habe sie deshalb bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt.

IV. Am 3. Juli 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß. Die Beschwerdebegründung, in der noch ein weiteres Dokument, nämlich die Druckschrift DE-B-1 259 844 (6), angezogen wurde, wurde am 25. August 1984 nachgereicht.

V. In ihrer Begründung behauptete die Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) unter Hinweis auf Teil E, Kapitel VI der Prüfungsrichtlinien, daß bei der Entscheidung über die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel unter anderem deren Relevanz für die Entscheidung berücksichtigt werden müsse; aus dem Wortlaut der Prüfungsrichtlinien gehe eindeutig hervor, daß die Einspruchsabteilung verpflichtet sei, den Beteiligten vor einer Entscheidung über den Einspruch mitzuteilen, daß sie die verspätet eingereichten Tatsachen und Beweismittel aufgrund der ihr nach Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Befugnis unberücksichtigt lassen wolle.

Im vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung den Beteiligten nicht mitgeteilt, daß sie die Entgegenhaltung 5 nicht berücksichtigen werde; dies sei erst der Entscheidung zu entnehmen gewesen. Daher stelle sich die Frage, ob dieses Versäumnis der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Außerdem sei die unter Nummer 6 der Entscheidung gegebene Begründung für die Nichtberücksichtigung der Entgegenhaltungen 4 und 5 nicht stichhaltig, da sie nicht auf die sachliche Relevanz der beiden Entgegenhaltungen Bezug nehme, obwohl die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin) nach-

In a communication pursuant to Article 101 (2) and Rules 58 (1) to (3) EPC, dated 23 November 1983 the Opposition Division stated that it had, pursuant to Article 114 (2) EPC, disregarded the reference to DE-C-588 885 (document 4).

III. In a decision dated 3 May 1984 the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent unamended. In its decision the Opposition Division stated that it maintained its earlier decision to disregard document (4) and that for similar reasons it had decided to disregard document (5). Document (4) had been published in 1933 and document (5) on 20 April 1978. In the circumstances there would appear to have been no obstacle preventing access to these documents. The Opposition Division, being aware that the nine month period for opposition was intended to be long enough for a full case to be made out, had decided it would be inexpedient to the procedure to admit such late filed documents and arguments and they were therefore disregarded for the purposes of the decision.

IV. A notice of appeal was filed by the Appellant on 3 July 1984 against the decision of the Opposition Division, and the appeal fee duly paid. The Statement of Grounds, which made reference to yet another new document DE-B-1 259 844 (document 6), was filed on 25 August 1984.

V. In this statement the Appellant (Opponent 2), quoting Part E, Chapter VI of the Guidelines for Examination, contended that in deciding on the admissibility of late-filed facts and evidence their relevance to the decision was one of several factors to be taken into account, and that it was clear from the language used in the Guidelines that when the Opposition Division intended to disregard any such late-filed facts and evidence using the powers conferred on it by Article 114 (2) EPC it was obliged to inform the parties of its intention before deciding on the opposition.

In the present case the Opposition Division did not inform the parties that they were going to disregard document (5), the fact that it had been disregarded only emerging on issue of the decision. The question therefore arose as to whether this omission on the part of the Opposition Division constituted a serious procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

Moreover, the reasons given under point 6 of the decision for the disregarding of documents (4) and (5) did not appear to be valid since they made no reference to the factual relevance of either of the two documents, even though Opponent 2 (the Appellant) had stressed the considerable relevance of

Dans une notification établie conformément à l'article 101 (2) et aux règles 58 (1), (2) et (3) CBE, en date du 23 novembre 1983, la Division d'opposition a indiqué qu'elle n'avait pas tenu compte du document DE-C-588 885 (document 4), en application de l'article 114 (2) CBE.

III. Dans une décision en date du 3 mai 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet sans modifications. Elle y a en outre déclaré qu'elle persistait à ne pas tenir compte du document (4) et que, pour des raisons analogues à celles qu'elle avait indiquées en premier lieu, elle avait décidé de ne pas tenir compte non plus du document (5). Le document (4) ayant été publié en 1933 et le document (5) le 20 avril 1978, rien ne semblait devoir empêcher l'accès à ces documents. Considérant que le délai d'opposition de neuf mois avait été institué en vue d'accorder suffisamment de temps pour exposer une affaire dans son intégralité, la Division d'opposition a décidé qu'il ne serait pas de bonne procédure d'admettre ces documents et arguments produits tardivement; elle n'en a donc pas tenu compte pour la décision.

IV. Le 3 juillet 1984, la requérante a formé un recours contre la décision de la Division d'opposition; elle a dûment acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel une autre antériorité, le document DE-B-1 259 844 (6), était encore citée, a été déposé le 25 août 1984.

V. Dans ce mémoire, la requérante (deuxième opposante), renvoyant à la Partie E, chapitre VI des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, allègue que l'un des facteurs à considérer pour décider de la recevabilité de faits invoqués et de preuves produites tardivement est leur pertinence, et qu'il ressort clairement du texte des Directives que la division d'opposition doit informer les parties de son intention de ne pas tenir compte, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, de ces faits et preuves avant de statuer sur l'opposition.

Dans la présente espèce, la Division d'opposition n'apas informé les parties de son intention de ne pas tenir compte du document (5); c'est seulement après que la décision eut été rendue qu'il s'est avéré qu'elle n'en avait pas tenu compte. Le fait que la Division d'opposition ait omis d'informer les parties pourrait constituer un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

En outre, les motifs avancés au point 6 de la décision pour refuser de tenir compte des documents (4) et (5) ne semblent pas valables, car la question de la pertinence de ces deux documents quant aux faits invoqués n'y est abordée dans aucun des deux cas, bien que la deuxième opposante (la requé-

drücklich darauf hingewiesen habe, daß die Entgegenhaltung 5 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hochrelevant sei.

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin zur erfinderischen Tätigkeit gehe auf die Offenbarung in der verspätet vorgebrachten Entgegenhaltung 5 zurück und stütze sich außerdem auf die Offenbarungen der Entgegenhaltungen 1 und 2 sowie auf die unter Nummer IV genannte Entgegenhaltung 6.

VI. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung wies die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf den Wortlaut der Absätze 1 und 2 des Artikels 114 EPÜ hin, die ihres Erachtens nur dann miteinander vereinbar seien, wenn Absatz 1 dahingehend ausgelegt werde, daß das EPA nur die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen von Amts wegen berücksichtigen müsse, und die Worte "braucht ... nicht zu berücksichtigen" in Absatz 2 als "darf ... nur in Ausnahmefällen berücksichtigen" ausgelegt würden; sie gab zu bedenken, daß sich für den Patentinhaber unter Umständen äußerst nachteilige Verzögerungen ergeben könnten, wenn Artikel 114 (1) anders ausgelegt würde.

Die Einspruchsabteilung habe richtig gehandelt, da ihr Artikel 114 (2) das uneingeschränkte Recht einräume, die neuen Entgegenhaltungen unberücksichtigt zu lassen; die Einsprechende könne nicht erwarten, daß diese in das Verfahren eingeführt würden, da sie, obwohl auch schon vorher öffentlich zugänglich, nach Ablauf der Frist eingereicht worden und irrelevant seien. Auch habe die Einsprechende bei Einführung der Entgegenhaltung 5 ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen und dem EPA damit praktisch mitgeteilt, daß ihr Vorbringen damit abgeschlossen sei.

VIII. Da die Beschwerdeführerin darauf bestand, daß zumindest Entgegenhaltung 5 im Verfahren berücksichtigt wird, wies der Vorsitzende der Kammer die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung an, sich zunächst dazu zu äußern, ob die Einspruchsabteilung ordnungsgemäß gehandelt habe, als sie die Entgegenhaltungen 4 und 5 im Verfahren nicht zuließ, und wie diese Unterlagen nunmehr zu behandeln seien.

Nach Anhörung des Vorbringens der Beteiligten stellte die Kammer fest, daß die Einspruchsabteilung falsch gehandelt habe, als sie die Unterlagen unberücksichtigt ließ, ohne sie zuvor auf ihre Relevanz für die Streitfragen geprüft zu haben. Die Sache werde daher an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen, sollte sich die Kammer deren Auffassung anschließen, daß die von der Einsprechenden während der Einspruchsfrist vorgebrachten Entgegenhaltungen allein nicht gegen die

document (5) to the judgment of inventive step.

On the issue of inventive step the arguments advanced by the Appellant in the Statement of Grounds proceed from the disclosure in late-filed document (5) and rely additionally on the disclosures of documents (1) and (2) and on the document (6), referred to in IV. above

VI. In a response to the Statement of Grounds the Respondent (Patentee) drew attention to the wording of parts (1) and (2) of Article 114 EPC and contended that they were reconcilable only if the former were construed to mean that the facts which the EPO had to consider of its own motion were those submitted in due time, and the word "may" in part (2) to mean "shall except in exceptional circumstances" and pointed to the delays in proceedings, potentially extremely damaging to the Patentee, which might arise if Article 114 (1) were interpreted otherwise.

The Opposition Division had acted properly, since Article 114 (2) gave them the absolute right to disregard the new citations and the opponents had no reason to expect these to be introduced into the proceedings since, though publicly available during the opposition period they were filed outside that period and were irrelevant. Also when introducing document (5) they withdrew their request for oral proceedings thereby constructively notifying the EPO that their case was concluded.

...

VIII. At the oral proceedings, since the appellant insisted that at least document (5) should be considered in the proceedings, the chairman of the Board instructed the parties to first present their submissions on the question of whether or not the Opposition Division had acted improperly in not admitting documents (4) and (5) into the proceedings, and whether or not it had so acted, how these documents should now be treated.

Having heard these submissions the Board found that the Opposition Division had been wrong in not admitting them without first considering their relevance to the issues to be decided. Therefore the case would be referred back to the first instance for further prosecution providing the Board shared the opinion of the first instance that the documents submitted by the opponents during the opposition period alone were not prejudicial to maintenance of the patent in unamended form. The

rante) ait souligné l'importance notable du document (5) pour juger de l'activité inventive.

S'agissant du défaut d'activité inventive, les arguments présentés par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours s'appuient non seulement sur la divulgation que constitue le document (5) produit tardivement, mais encore sur les documents (1) et (2), puis enfin sur le document (6) mentionné au point IV ci-dessus.

VI. En réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimé (titulaire du brevet) a fait observer à propos des paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE qu'ils ne sont compatibles entre eux qu'à la condition que le premier signifie que les faits à examiner d'office par l'OEB sont ceux invoqués en temps utile et que les mots "peut ne pas tenir compte" (paragraphe 2) signifient "ne tient pas compte, sauf dans des circonstances exceptionnelles"; il a en outre mis l'accent sur les retards qu'accuserait la procédure et qui risqueraient d'être extrêmement préjudiciables au titulaire du brevet si l'article 114 (1) était interprété différemment.

La Division d'opposition a agi dans les règles puisque l'article 114 (2) lui confère le droit absolu de ne pas tenir compte des nouvelles antériorités citées et que l'opposante n'avait aucune raison de s'attendre que celles-ci soient incluses dans la procédure; en effet, bien qu'accessibles au public pendant le délai d'opposition, elles avaient été produites passé ce délai et n'étaient pas pertinentes. De plus, lorsqu'elle a cité le document (5), l'opposante a retiré sa requête tendant à recourir à la procédure orale, ce qui équivalait à indiquer à l'OEB qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'affaire.

...

VIII. Lors de la procédure orale devant la Chambre, la requérante ayant insisté pour que le document (5) au moins soit pris en considération dans la procédure, le président de la Chambre a demandé aux parties de commencer par soumettre leurs conclusions au sujet de la question de savoir, d'une part, si la Division d'opposition avait ou non agi contrairement aux règles en n'admettant pas que soient inclus dans la procédure les documents (4) et (5) et, d'autre part, indépendamment de cela, comment ces documents devaient à présent être traités.

Après avoir entendu les conclusions des parties, la Chambre a estimé que la Division d'opposition avait eu tort de ne pas tenir compte de ces documents sans avoir préalablement examiné leur pertinence. Elle a indiqué qu'elle renverrait donc l'affaire devant la première instance pour la poursuite de la procédure si elle partageait l'avis de la première instance selon lequel les documents produits par l'opposante pendant le seul délai d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet sans

Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form sprechen. Die Beteiligten brachten dann ihre Argumente zu diesem Punkt vor.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents (Hauptantrag) oder die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung (Hilfsantrag).

X. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückverweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents (Hauptantrag) oder die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung (Hilfsantrag).

Entscheidungsgründe

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

2. Neuheit und erfinderische Tätigkeit

2.1 Die Kammer hält die Entgegenhaltung 6, die erstmals in der Beschwerdebegründung genannt wird, nach sorgfältiger Prüfung nicht für so relevant, als daß sie sie zu einer anderen Entscheidung veranlassen würde; sie hat deshalb von der ihr nach Artikel 114 (2) EPU übertragenen Befugnis Gebrauch gemacht und beschlossen, sie unberücksichtigt zu lassen, da sie nicht rechtzeitig eingereicht worden ist.

2.2 Als nächstes muß die Kammer prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist und im Hinblick auf die Offenbarung in den Entgegenhaltungen 1 bis 3 erfinderische Tätigkeit aufweist.

2.5 In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und der von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Unterlagen hält die Kammer deren Entscheidung für gerechtfertigt, das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten.

3. Zulässigkeit von Unterlagen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht werden

3.1 Die Einspruchsabteilung hat die Entgegenhaltungen 4 und 5 aufgrund der ihr nach Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Befugnis bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt. Sie begründete ihr Argument, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Entgegenhaltungen 4 und 5 seien **verspätet vorgebracht** worden, damit, daß die Einspruchsfrist mit 9 Monaten lang genug bemessen sei und die beiden Entgegenhaltungen seit langem, nämlich seit 1933 bzw. 1978, öffentlich zugänglich seien. Die Kammer hält es für unzulässig und für nicht mit Artikel 114 EPU vereinbar, daß nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachte Entgegenhaltungen in dieser Weise behandelt werden.

3.2 Die Absätze 1 und 2 des Artikels 114 EPU enthalten zwei verschiedene Bestimmungen: Nach Artikel 114 (1) EPU hat das EPA den Sachverhalt

parties then presented their arguments on this issue.

IX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that either the patent be revoked (main request) or that the case be remitted to the Opposition Division (auxiliary request).

X. The respondent requested that either the appeal be dismissed and the patent maintained (main request) or that the case be remitted to the Opposition Division (auxiliary request).

Reasons for the Decision

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

2. Novelty and inventive step.

2.1 After a careful examination of the document (6), first referred to in the Statement of Grounds of Appeal, the Board finds it not to be relevant in the sense of leading the Board to a different decision and has, therefore, making use of the power conferred on it by Article 114 (2) EPC, decided to disregard it since it was not submitted in due time.

2.2 Next the Board has to consider whether the subject-matter of Claim 1 is novel and involves an inventive step having regard to the disclosure in documents (1) to (3).

2.5 In view of what has been said above the Board considers the Opposition Division's decision to maintain the patent unamended, in the face of the documents, to have been justified.

3. Admissibility of documents filed after expiry of the opposition period.

3.1 In its decision using the powers conferred on it by Article 114 (2) EPC the Opposition Division disregarded citations (4) and (5). In support of its argument that citations (4) and (5) filed after expiry of the opposition period were not **submitted in due time** the Opposition Division explained that the nine-month period was sufficiently long and the two citations had been publicly available for a long time, in point of fact since 1933 and 1978 respectively. The Board considers such treatment of citations mentioned after expiry of the opposition period to be irregular and not consonant with Article 114 EPC.

3.2 Paragraphs 1 and 2 of Article 114 EPC contain two different provisions: under Article 114 (1) EPC the EPO has to examine the facts of its own motion

modification. Les parties ont ensuite présenté leurs arguments sur ce point.

IX. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé soit la révocation du brevet (requête principale), soit le renvoi de l'affaire devant la Division d'opposition (requête subsidiaire).

X. L'intimé a demandé le rejet du recours avec maintien du brevet et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la Division d'opposition.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Sur la question de la nouveauté et de l'activité inventive:

2.1 Ayant examiné attentivement le document (6) que mentionne en premier lieu le mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre estime que ce document n'est pas pertinent, en ce sens qu'il ne l'amène pas à rendre une décision différente; elle décide donc, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, de ne pas tenir compte de ce document vu qu'il n'a pas été produit en temps utile.

2.2 La Chambre doit ensuite vérifier si l'objet de la revendication 1 est nouveau et s'il implique une activité inventive, par rapport aux documents (1), (2) et (3).

2.5 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre estime que la décision prise par la Division d'opposition de maintenir le brevet sans modification était justifiée, compte tenu des documents sur lesquels cette dernière s'est fondée.

3. Sur la question de la recevabilité de documents produits après l'expiration du délai d'opposition:

3.1 La Division d'opposition a décidé, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, de ne pas tenir compte des antériorités (4) et (5). Pour étayer sa thèse selon laquelle ces documents produits après l'expiration du délai d'opposition ne l'ont pas été **en temps utile**, la Division d'opposition a déclaré que le délai de neuf mois était suffisamment long et que les deux documents étaient accessibles au public depuis longtemps, en fait depuis 1933 et 1978 respectivement. La Chambre estime qu'il était irrégulier et incompatible avec les dispositions de l'article 114 CBE de traiter ainsi les antériorités citées après l'expiration du délai d'opposition.

3.2 Les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE comportent deux dispositions différentes: l'article 114 (1) CBE dispose que l'OEB doit procéder à

von Amts wegen zur ermitteln, ohne dabei auf das Vorbringen oder die Anträge der Beteiligten beschränkt zu sein; Artikel 114 (2) EPÜ hingegen ermächtigt das EPA, Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten nicht rechtzeitig vorgebracht werden, unberücksichtigt zu lassen.

3.3 In gewisser Hinsicht widersprechen die beiden Absätze einander. Wenn das EPA den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln hat, muß es dabei alle für seine Entscheidung relevanten Umstände berücksichtigen. Artikel 114 (1) EPÜ sieht hierfür keine Frist vor, so daß dies für die gesamte Dauer des Verfahrens gilt. Artikel 114 (2) EPÜ hingegen gibt ihm die Möglichkeit, Tatsachen, die von den Beteiligten nicht rechtzeitig vorgebracht werden, unberücksichtigt zu lassen. Diesen scheinbaren Widerspruch gilt es durch sorgfältige Auslegung der beiden Bestimmungen auszuräumen.

3.4 Die Kammer ist der Auffassung, daß der in Artikel 114 (1) EPÜ verankerte Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der in Artikel 114 (2) EPÜ vorgesehenen Möglichkeit hat, verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel nicht zu berücksichtigen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut beider Bestimmungen. In Artikel 114 (1) EPÜ drücken die Worte "ermittelt" in der deutschen, "shall examine" in der englischen und "procède" in der französischen Fassung eine Verpflichtung aus, während Artikel 114 (2) EPÜ ein Ermessen beinhaltet - die deutsche Fassung verwendet hier die Worte "braucht nicht zu berücksichtigen", die englische "may disregard" und die französische "peut ne pas tenir compte". Somit macht schon der Wortlaut deutlich, daß die Bestimmung in Absatz 1 Vorrang vor der in Absatz 2 hat.

3.5 Auch in den mehrseitigen Verfahren vor dem EPA, zu denen das Einspruchsverfahren gehört, muß nicht nur den Interessen der Beteiligten Rechnung getragen werden; das EPA hat auch gegenüber der Öffentlichkeit eine Pflicht, nämlich keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es nicht überzeugt ist.

Dies ist der eigentliche Grund, weshalb in Artikel 114 (1) EPÜ der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen und in Artikel 115 EPÜ die Bestimmung aufgenommen wurde, daß jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben kann. Die Öffentlichkeit muß sich soweit wie möglich auf die Rechtsgültigkeit eines vom EPA erteilten Patents verlassen können. Zieht man die logische Schlußfolgerung aus diesem Grundsatz, so darf das EPA keine der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen unberücksichtigt lassen, die für die Beurteilung der Rechtsgültigkeit des Patents relevant sind; dies bedeutet wiederum, daß das EPA bei seiner Entscheidung alle Umstände berücksichtigen muß, und zwar unabhängig davon, wie und wann es davon Kenntnis erhalten hat.

without being restricted thereby to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought, whereas Article 114 (2) EPC empowers the EPO to disregard facts or evidence not submitted in due time by the parties concerned.

3.3 To some extent the two paragraphs are at variance with one another. If the EPO has to examine the facts of its own motion it must consider all the circumstances relevant to its decision. Article 114 (1) EPC imposes no time limit on this obligation, which therefore applies for the duration of the proceedings. Article 114 (2) EPC, on the other hand, allows facts not submitted in due time by the parties concerned to be disregarded. This apparent contradiction has to be resolved by careful interpretation of the provisions.

3.4 The Board considers that the principle of examination by the Office of its own motion enshrined in Article 114 (1) EPC takes precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time provided for in Article 114 (2) EPC. This is evident from the wording of both provisions. That of Article 114 (1) EPC: "ermittelt" in the German text, "shall examine" in the English and "procède" in the French, expresses an obligation whereas Article 114 (2) EPC implies a discretion - the German text choosing the words "braucht nicht zu berücksichtigen", the English text "may disregard" and the French "peut ne pas tenir compte". The wording alone thus makes it clear that the provision in paragraph 1 has priority over that in paragraph 2.

3.5 Even in inter partes proceedings before the EPO, which is what opposition proceedings are, account must be taken not only of the interests of the parties involved; the EPO also has a duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid.

This is the real reason for the introduction of the principle of examination by the Office of its own motion in Article 114 (1) EPC and of the provision of Article 115 EPC enabling third parties to present observations concerning the patentability of the invention in respect of which the application has been filed. The public has to be enabled to rely as far as possible on the legal validity of a patent granted by the EPO. Taking the aforementioned principle to its logical conclusion, the EPO may not disregard any material at its disposal which is of relevance to an appraisal of the legal validity of a patent, which in turn means that in its decision the EPO must consider all the circumstances, irrespective of how and when it became aware of them.

l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Par contre, l'article 114 (2) CBE autorise l'OEB à ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

3.3 Dans une certaine mesure, ces deux paragraphes ne sont pas concordants. Si l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits, il doit nécessairement prendre en considération tous les éléments utiles pour statuer. L'article 114 (1) CBE n'impose pas de satisfaire à cette obligation dans un délai déterminé, obligation qui est donc maintenue pendant toute la durée de la procédure. L'article 114 (2) CBE permet en revanche de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués en temps utile. Il s'agit de dispositions en apparence contradictoires qu'il convient de concilier par une interprétation soignée.

3.4 La Chambre estime que le principe énoncé à l'article 114 (1) CBE suivant lequel l'Office doit procéder à l'examen d'office des faits prime la disposition de l'article 114 (2) CBE qui prévoit la possibilité de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, ce qui ressort à l'évidence du texte même des deux dispositions. En effet, les termes "ermittelt" (version allemande), "shall examine" (version anglaise) et "procède à l'examen" (version française) utilisés dans l'article 114 (1) CBE expriment une obligation tandis que ceux de l'article 114 (2) CBE ("braucht nicht zu berücksichtigen", en allemand; "may disregard", en anglais; "peut ne pas tenir compte", en français) impliquent un pouvoir d'appréciation. Ces termes font à eux seuls apparaître clairement que la disposition du paragraphe 1 prévaut sur celle du paragraphe 2.

3.5 Même au cours d'une procédure inter partes, ce qu'est précisément une procédure d'opposition, l'OEB ne doit pas uniquement prendre en considération les intérêts des parties concernées; il est également tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables.

C'est en fait pour cette raison que le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à un examen d'office est posé à l'article 114 (1) CBE et que, conformément à l'article 115 CBE, les tiers peuvent présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Le public doit pouvoir se fier au maximum à la validité des brevets délivrés par l'OEB. La conséquence logique du principe évoqué ci-dessus est que l'OEB n'a pas le droit de négliger un quelconque élément dont il dispose pour juger de la validité d'un brevet, ce qui signifie en d'autres termes que, pour rendre sa décision, il doit tenir compte de tous les faits, la question de savoir comment et quand il en a pris connaissance étant sans importance.

3.6 Nach dem Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen ist es daher nicht zulässig, wesentliche Tatsachen und Beweismittel nur deshalb unberücksichtigt zu lassen, weil sie von den Beteiligten nicht fristgerecht vorgebracht worden sind. Daß Sachverhalte, die gegen die Aufrechterhaltung eines Patents sprechen und von der Einspruchsabteilung oder der Kammer selbst ermittelt worden sind, bis zur Verkündung der Entscheidung jederzeit berücksichtigt werden müssen, ergibt sich eindeutig aus der Formulierung in Artikel 114 (1) EPÜ, die zwischen dem "Sachverhalt" einerseits und "Tatsachen ..., die von den Beteiligten ... vorgebracht werden", andererseits unterscheidet, sowie daraus, daß Artikel 114 (2) EPÜ nur auf die letzteren anzuwenden ist.

3.7 Eine weitere Kategorie von Sachverhalten, auf die Artikel 114 (2) EPÜ offensichtlich nicht anzuwenden ist, sind die Einwendungen, die gemäß Artikel 115 (1) EPÜ Dritte gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben können; der Satz "Der Dritte ist am Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht beteiligt" bringt nämlich klar zum Ausdruck, daß dieser Dritte nicht zu den in Artikel 114 (2) genannten Beteiligten gehört. Außerdem findet sich weder in Artikel 115 noch sonstwo im Übereinkommen eine Bestimmung, die für diese Einwendungen eine Frist setzt oder das EPA ermächtigt, Tatsachen, die ihm in dieser Weise zur Kenntnis gebracht werden, zu irgendeinem Zeitpunkt außer Betracht zu lassen. Dies erhärtet den Eindruck, daß Artikel 114 (2) EPÜ auf solche Tatsachen nicht angewandt werden kann, da sich der Ausdruck "verspätet" nicht auf Tatsachen beziehen kann, die nicht innerhalb einer bestimmten Frist vorgebracht werden müssen.

Daß Artikel 115 EPÜ nicht nur für die Zeit vor der Erteilung, sondern auch für die Zeit danach gilt, ergibt sich aus dem Hinweis in Absatz 2, daß die Einwendungen dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt werden. Nach Auffassung der Kammer wäre es kaum zu rechtfertigen, wenn Tatsachen, die von einem Dritten vorgebracht werden, der nicht einmal Verfahrensbeteiligter ist, vom EPA unabhängig vom Zeitpunkt ihres Vorbringens berücksichtigt werden müßten, die vom Einsprechenden nach Ablauf einer bestimmten Frist vorgebracht werden jedoch nicht. Es wäre lächerlich, wenn der Einsprechende verspätet ermittelte Unterlagen über einen Dritten nach Artikel 115 EPÜ einreichen müßte, damit sie nicht aufgrund von Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben.

Objektiv gesehen liegt es außerdem im Interesse aller einschließlich des Patentinhabers, daß das Patent im Einspruchsverfahren vor dem Hintergrund des gesamten bekannten Stands der Technik geprüft wird, da dies die rechtliche Stellung des Patentinhabers in einem etwaigen Verletzungsverfahren stärken würde, in dem der Verletzer sich möglicherweise auf die Rechtsgültigkeit des Patents beruft.

3.6 The principle of examination by the Office of its own motion therefore does not allow essential facts, evidence and arguments to be disregarded merely because they were not submitted by a party within a time limit. That facts prejudicial to maintenance of a patent which the Opposition Division or Board has itself ascertained have to be considered at any time until a decision is pronounced is evident from the distinction drawn in Article 114 (1) EPC between "the facts" on the one hand, and "the facts ... which are submitted by the parties" on the other and the applicability of Article 114 (2) EPC to only these last mentioned facts.

3.7 Another category of facts to which Article 114 (2) evidently does not apply are those presented in observations by third parties concerning the patentability of the invention pursuant to Article 115 (1) EPC, since it is clear from the sentence "That person shall not be a party to the proceedings before the European Patent Office" that such a person is not one of the parties referred to in Article 114 (2). Furthermore there is no provision either in Article 115 or elsewhere in the EPC imposing any limit on the period within which such observations have to be presented or empowering the EPO to disregard facts which come to its notice in this way whenever they are presented. This serves to reinforce the view that Article 114 (2) cannot apply to such facts since "due time" can have no meaning in respect of facts which do not have to be presented within a limited period.

That the provisions of Article 115 apply not only to the period before grant but also to the post grant period is apparent from the reference in paragraph (2) of the article to communication of the observations to the applicant for or proprietor of the patent. In the Board's view, a situation where facts submitted by a person who is not even a party to the proceedings have to be considered by the EPO regardless of when they are submitted, whereas those submitted by the opponent after a specific time limit has expired do not, would be scarcely justifiable. It would be ridiculous if the opponent had to file documents found late through a third party in accordance with Article 115 EPC, if he wished to ensure that they would not be disregarded under Article 114 (2) EPC.

Furthermore, seen objectively, it is in the general interest of all, including the patent proprietor, that his patent be examined against the background of the entire prior art known in the course of the opposition proceedings, as that would strengthen his legal position in any future infringement proceedings in which the infringer may plead that the patent lacks legal validity.

3.6 Le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à un examen d'office s'oppose donc à ce que des faits, preuves et arguments fondamentaux ne soient pas pris en compte uniquement parce qu'ils n'ont pas été produits ou invoqués par une partie dans un délai donné. La distinction établie à l'article 114 (1) CBE entre "les faits" et "les moyens invoqués par les parties", et la possibilité d'appliquer l'article 114 (2) CBE non à ces faits mais exclusivement auxdits moyens indiquent clairement que la division d'opposition ou la chambre ne doivent pas rendre de décision sans avoir pris en considération, quel que soit le moment, des faits qui s'opposent au maintien d'un brevet et qu'elles ont vérifiés elles-mêmes.

3.7 Une autre catégorie de faits auxquels l'article 114 (2) ne s'applique manifestement pas sont ceux présentés par des tiers dans leurs observations sur la brevetabilité de l'invention, aux fins de l'article 115 (1) CBE; en effet, la phrase "les tiers n'acquiescent pas la qualité de partie à la procédure devant l'Office européen des brevets" signifie à l'évidence qu'un tiers ne saurait être considéré comme partie au sens où l'entend l'article 114 (2). De plus, l'article 115 ne contient aucune disposition, pas davantage que la CBE d'une façon générale, fixant un quelconque délai pour présenter des observations de cette nature ou autorisant l'OEB à ne pas tenir compte de faits portés par ce biais à sa connaissance, indépendamment de la question de l'observation d'un délai. Cela contribue à étayer le point de vue selon lequel l'article 114 (2) ne peut s'appliquer à de tels faits puisque la notion de "temps utile" ne peut concerner des faits qui n'ont pas à être invoqués dans un délai donné.

Il découle du paragraphe 2 de l'article 115 en vertu duquel les observations sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet que cet article ne s'applique pas uniquement à la période antérieure, mais également à celle postérieure à la délivrance. De l'avis de la Chambre, on verrait mal comment l'OEB aurait l'obligation de tenir compte des faits invoqués par un tiers n'ayant même pas qualité de partie à la procédure, et ce quel que soit le moment où ils le sont, mais non pas des faits invoqués par l'opposant après l'expiration d'un délai déterminé. Il serait absurde qu'un opposant en soit réduit à produire, par l'intermédiaire d'un tiers, en faisant jouer l'article 115 CBE, des documents découverts tardivement, pour être sûr qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article 114 (2) CBE en vertu duquel ils pourraient n'être pas pris en compte.

D'un point de vue objectif, il est en outre dans l'intérêt de tous, y compris des titulaires de brevets, que les brevets soient examinés par rapport à l'ensemble de l'état de la technique connu lors de la procédure d'opposition puisqu'un tel examen renforce leur position juridique dans toute action future en contrefaçon au cours de laquelle le contrefacteur présumé contesterait la validité du brevet.

3.8 Wenn das EPA aufgrund von Artikel 114 (1) EPU auch alle für seine Entscheidung relevanten Tatsachen zeitlich unbegrenzt und unabhängig davon berücksichtigen muß, wie sie ihm zur Kenntnis gebracht worden sind, so heißt das nicht, daß Artikel 114 (2) EPU überflüssig ist. Er gibt nämlich der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer die Möglichkeit, Entgegenhaltungen, die vom Einsprechenden nach Fristablauf vorgebracht werden, in ihrer Entscheidung als unerheblich, d.h. für die Entscheidung belanglos, zu bezeichnen, ohne dies wie bei rechtzeitig vorgebrachten Entgegenhaltungen ausführlich begründen zu müssen. Die Einspruchsabteilung und die Kammer müssen jedoch die Relevanz der verspätet in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltung objektiv prüfen und dann das Ergebnis den Beteiligten zumindest in ihrer Entscheidung mitteilen. Dies ist im vorliegenden Fall nicht geschehen. In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Entgegenhaltungen 4 und 5 nur deshalb nicht berücksichtigt, weil sie nicht innerhalb der Einspruchsfrist genannt worden sind. Aus der Entscheidung geht nirgends hervor, daß die Einspruchsabteilung den Inhalt der verspätet eingeführten Unterlagen für nicht relevant hält.

Solange diese Prüfung aussteht, kann über den Einspruch nicht endgültig entschieden werden. Unter den gegebenen Umständen hält es die Kammer für angezeigt, diese Prüfung von der Einspruchsabteilung durchführen zu lassen, um den beiden Beteiligten nicht das Recht auf eine vollständige Prüfung des Einspruchs in zwei Instanzen vorzuenthalten.

3.9 Deshalb kann trotz der Schlußfolgerung, zu der die Kammer unter Nummer 2.5 gelangt ist, weder dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin noch dem der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden.

Die Kammer hat beschlossen, von der ihr in Artikel 111 EPU übertragenen Befugnis Gebrauch zu machen und die Angelegenheit entsprechend dem Hilfsantrag beider Beteiligten zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

3.10 Sollte die Einspruchsabteilung nach objektiver Prüfung der Relevanz der Entgegenhaltungen 4 und 5 zu der Auffassung gelangen, daß diese einzeln oder in Verbindung mit dem innerhalb der Einspruchsfrist genannten Stand der Technik einer Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form entgegenstehen, so muß sie ihre Entscheidung auf diese Entgegenhaltungen stützen. Gelangt sie jedoch zu der Auffassung, daß die verspätet vorgebrachten Entgegenhaltungen der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstehen, so braucht sie den Beteiligten in ihrer Entscheidung nur das Ergebnis ihrer objektiven Prüfung unter Hinweis auf die verspätete Einführung mitzuteilen.

3.11 Dies setzt voraus, daß die Einsprechende die Entgegenhaltungen 4 und 5 tatsächlich verspätet eingereicht hat. Tatsachen und Beweismittel gelten aber nicht schon allein deshalb als ver-

3.8 Even though therefore, under Article 114 (1) EPC the EPO has to consider without limit as to time all circumstances which come to its attention in whatever way and which are relevant to its decision, it does not follow that Article 114 (2) EPC is meaningless. That provision enables the Opposition Division or Appeal Board in its decision to designate citations referred to by the opponent after expiry of the time limit as not material - i.e. having no bearing on the decision - without having to give detailed reasons, as it does in the case of citations referred to in due time. The Opposition Division or Board has however to examine objectively the relevance of the citation introduced late into the proceedings and has then to communicate the results to the parties at least in its decision. This has not happened in the present case. In the contested decision the Opposition Division has disregarded documents (4) and (5) simply because they were not cited within the opposition period. Nothing in the decision indicates that the Opposition Division considered the substance of the documents introduced late into the proceedings to be not relevant.

No final decision on the opposition can be taken until such an examination has been performed. In the circumstances the Board considers it proper that this should be done by the Opposition Division thus ensuring the right of both parties of a full examination of the opposition before two instances.

3.9 Therefore, despite the conclusion of the Board reached in point 2.5 above neither the Appellant's nor the Respondent's main request can be allowed.

The Board has decided to make use of the powers conferred on it by Article 111 EPC to refer the case back to the Opposition Division for further prosecution in accordance with the auxiliary request of both parties.

3.10 If the Opposition Division in objectively examining the relevance of documents (4) and (5) concludes that they alone or in combination with the state of the art cited within the time limit for filing the opposition do not allow the patent to be maintained without amendment it must base its decision on these citations. If it concludes that the documents introduced late do not prejudice the maintenance of the patent in its granted form it needs merely communicate to the parties in its decision the results of its objective examination with a reference to their late introduction.

3.11 This presupposes that the opponent did not submit documents (4) and (5) in due time. Facts, evidence and arguments are not deemed not to have been submitted in due time ("verspätet

3.8 Bien que l'article 114 (1) CBE prévoie donc que l'OEB doit tenir compte, indépendamment de tout délai, de l'ensemble des éléments pertinents qui lui parviennent d'une manière ou d'une autre, l'article 114 (2) CBE n'est pas dépourvu de sens. Cette disposition permet à la division d'opposition ou à la chambre de recours, dans leur décision, de qualifier de non pertinents - c'est-à-dire sans rapport avec la décision - des documents cités par l'opposant après l'expiration du délai, sans qu'elles aient à exposer en détail leurs motifs, ce qu'elles font quand les antériorités sont citées en temps utile. La division d'opposition ou la chambre doivent cependant examiner en toute objectivité la pertinence d'une antériorité citée tardivement au cours de la procédure, puis notifier les résultats de cet examen aux parties, du moins dans leur décision. Cela n'a pas été fait dans la présente espèce. Dans la décision attaquée, la Division d'opposition n'a pas tenu compte des documents (4) et (5) uniquement parce qu'ils n'avaient pas été cités pendant le délai d'opposition. Rien dans cette décision n'indique que la Division d'opposition a considéré comme non pertinente la teneur des documents inclus tardivement dans la procédure.

Il ne peut être pris de décision définitive concernant l'opposition tant qu'il n'a pas été procédé à un tel examen. Dans le cas présent, la Chambre estime qu'il convient de laisser le soin à la Division d'opposition de l'effectuer, pour garantir aux deux parties le droit à un examen complet de l'opposition devant deux instances.

3.9 En conséquence, nonobstant la conclusion tirée par la Chambre au point 2.5 ci-dessus, il ne peut être fait droit à la requête principale de la requérante, ni à celle de l'intimé.

La Chambre a décidé d'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 111 CBE pour renvoyer l'affaire à la Division d'opposition en vue de la poursuite de la procédure, conformément à la requête subsidiaire présentée par chacune des deux parties.

3.10 Si la Division d'opposition conclut, à l'issue d'un examen objectif de la pertinence des documents (4) et (5), qu'ils ne permettent pas, seuls ou conjointement avec l'état de la technique cité dans le délai d'opposition, de maintenir le brevet sans modification, elle doit fonder sa décision sur ces antériorités. Si elle conclut que les documents cités tardivement ne s'opposent pas au maintien du brevet tel qu'il a été délivré, il lui suffit d'indiquer aux parties dans sa décision les résultats de cet examen, en mentionnant que ces documents ont été cités tardivement.

3.11 Cela suppose alors que l'opposante n'a pas produit les documents (4) et (5) en temps utile. Il n'est pas considéré que les moyens invoqués ne l'ont pas été en temps utile ("verspätet vorge-

spätet vorgebracht ("not submitted in due time", "n'ont pas été produites en temps utile"), weil sie nicht während der Einspruchsfrist eingereicht worden sind. Andererseits trifft die Einsprechende eine gewisse Schuld, weil sie die Entgegenhaltungen 4 und 5 nicht innerhalb der Einspruchsfrist erwähnt hat. Obwohl die Einspruchsabteilung dies erkannt hat, begründet sie ihre Feststellung, daß die Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht wurden, nicht angemessen, sondern verweist nur auf die lange Einspruchsfrist von 9 Monaten sowie darauf, daß die Unterlagen seit 1933 bzw. 1978 vorhanden sind. Die Unterlagen gelten jedoch nur dann als verspätet vorgebracht, wenn die Einsprechende im vorliegenden Fall die Entgegenhaltungen 4 und 5 innerhalb der Einspruchsfrist oder jedenfalls vor ihrer tatsächlichen Einreichung hätte erwähnen können. Dafür liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor. Wenn die Einsprechende bei sorgfältiger Vorbereitung des Einspruchsverfahrens die Entgegenhaltungen 4 und 5 eher hätte ermitteln können - was die Einspruchsabteilung bei der Berufung auf die verspätete Einführung zu unterstellen scheint -, so wäre es ihre Aufgabe gewesen darzulegen, weshalb sie die beiden Entgegenhaltungen nicht schon früher erwähnt hat.

3.12 Die Kammer vertritt außerdem den Standpunkt, daß bei der Entscheidung über die Zulassung von Entgegenhaltungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht werden, kein allzu strenger Maßstab angelegt werden sollte. Es besteht nämlich die große Gefahr, daß sich das Verfahren ungebührlich verzögert, wenn die erste Instanz Tatsachen und Beweismittel für verspätet eingereicht hält, die Beschwerdekammer dies bestreitet und die Sache dann an die erste Instanz zurückverwiesen wird. Aus diesen Gründen sollte die erste Instanz von ihrer Befugnis nach Artikel 114 (2) EPÜ nur dann Gebrauch machen, wenn eindeutig feststeht, daß die Unterlagen verspätet eingereicht worden sind.

3.13 Die Kammer hält eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr im vorliegenden Fall nicht für möglich, da kein **wesentlicher Verfahrensmangel** im Sinne der Regel 67 EPÜ vorliegt. Sie ist zwar der Ansicht, daß sich die Einspruchsabteilung verfahrensrechtlich nicht richtig verhalten hat, kann ihr jedoch keinen wesentlichen Verfahrensmangel anlasten, weil es ihres Wissens noch keine feste Regelung dafür gibt, wie mit Unterlagen zu verfahren ist, die in der ersten Instanz verspätet eingereicht werden; in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt heißt es dazu nur, daß bei der Entscheidung über die Zulassung von verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln deren Bedeutung für die Entscheidung, der Stand des Verfahrens und die Gründe für die verspätete Vorlage zu berücksichtigen sind (vgl. E-VI, 2).

vorgebracht", "n'ont pas été produites en temps utile") simply because they have not been submitted during the opposition period. On the contrary, some blame must also be attachable to the opponent for his failure to mention documents (4) and (5) within the opposition period. Although the Opposition Division is aware of this fact it does not give adequate reasons for concluding that the documents were not filed in due time but merely refers to the lengthy nine-month opposition period and the existence of the documents since 1933 and 1978 respectively. However, documents are deemed to be introduced late only if, in the present case, the opponent could have mentioned documents (4) and (5) within the opposition period or earlier than in fact he did. There is nothing to indicate this. If it could be assumed that careful preparation of the opposition proceedings would have revealed to the opponent documents (4) and (5) - and this is what the Opposition Division would seem to be implying in the reasons it gives for claiming their late introduction - it would have been his task to set out the circumstances that prevented him from mentioning the two documents earlier.

3.12 The Board considers moreover that too strict a standard should not be set when a decision is taken on whether to admit citations submitted outside the opposition period. There is the major risk of proceedings being unduly delayed if the first instance judges facts, evidence or arguments not to have been submitted in due time, the Board of Appeal disputes this and the case is referred back to the first instance. For these reasons the first instance should use the powers conferred on it by Article 114 (2) EPC only if it can be clearly established that they had not been submitted in due time.

3.13 The Board considers it not possible to order reimbursement of the appeal fee in the present case since there has been no **substantial procedural violation** within the meaning of Rule 67 EPC. Although the Board feels that the Opposition Division did not act in accordance with correct procedure it cannot be held guilty of a substantial procedural violation because, to the knowledge of the Board, there is as yet no standardised procedure for dealing with documents not submitted in due time in proceedings before the first instance and the Guidelines for Examination in the European Patent Office merely state that in deciding whether to admit the facts or evidence not filed in due time their relevance to the decision, the state of the procedure and the reasons for the belated presentation are to be considered (cf. Part E-VI, 2).

bracht", "not submitted in due time") simplement parce qu'ils n'ont pas été invoqués pendant le délai d'opposition. Encore faut-il que l'on attribue également à l'opposante une part de responsabilité pour ne pas avoir cité les documents (4) et (5) pendant ce délai. Bien que la Division d'opposition en ait été consciente, elle n'a pas indiqué de motifs valables pour conclure que les documents n'avaient pas été produits en temps utile, mais s'est contentée de mentionner la longueur du délai d'opposition (neuf mois) et de signaler que les documents en question existaient depuis 1933 et 1978 respectivement. L'on pourrait considérer qu'il n'y a pas eu, dans la présente espèce, production de documents en temps utile uniquement si l'opposante avait eu la possibilité de mentionner les antériorités (4) et (5) pendant le délai d'opposition ou plus tôt qu'elle ne l'a réellement fait. Or rien ne l'indique. S'il existait des raisons de supposer qu'une préparation minutieuse de la procédure d'opposition eût mis plus tôt en lumière les documents (4) et (5) ce que la Division d'opposition semble sous-entendre dans les motifs qu'elle allègue pour démontrer qu'ils ont été produits tardivement, il appartient à l'opposante d'exposer les circonstances qui l'ont empêchée de mentionner plus tôt les deux documents.

3.12 Au surplus, la Chambre estime que les conditions déterminant la recevabilité d'antériorités produites passé le délai d'opposition ne doivent pas être trop strictes. La procédure risque fortement, sinon, d'être indûment retardée dans les cas où la première instance est d'avis que les moyens n'ont pas été invoqués en temps utile et où la chambre de recours, ayant une opinion contraire, renvoie l'affaire devant la première instance. Aussi convient-il que la première instance fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, uniquement s'il peut être clairement établi que les moyens n'ont pas été invoqués en temps utile.

3.13 De l'avis de la Chambre, il n'est pas possible d'ordonner le remboursement de la taxe de recours dans la présente espèce, car il n'y a pas eu de vice **substantiel** de procédure au sens de la **règle 67 CBE**. La Division d'opposition ne peut être tenue pour responsable d'un vice substantiel de procédure bien que la Chambre estime qu'elle n'a pas respecté la procédure appropriée; en effet, il n'existe pas jusqu'à présent, à sa connaissance, de manière uniforme de traiter les documents qui ne sont pas produits en temps utile au cours de la procédure devant la première instance, et les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets spécifient simplement qu'en ce qui concerne la décision à prendre sur la recevabilité des faits invoqués et preuves produites tardivement, il convient de considérer leur pertinence, le stade atteint par la procédure ainsi que les motifs du retard incriminé (cf. Partie E-VI, 2).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition pour la poursuite de la procédure.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. September 1987 T 7/86 - 3.3.1^{*)} (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Arbouw
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Aktiebolaget DRACO

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Napp Laboratories Limited

Stichwort: Xanthine/DRACO

Artikel: 54 (5), 56 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit einer einzelnen Verbindung aus einer allgemeinen Formel - erste medizinische Indikation" - "erfinderische Tätigkeit - Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten"

Leitsatz

Eine Klasse chemischer Verbindungen, die nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen definiert ist, offenbart nicht jede einzelne Verbindung, die sich aus der Kombination aller möglichen Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben kann (im Anschluß an die Entscheidungen T 12/81, ABI. EPA 1982, 296 und T 181/82, ABI. EPA 1984, 401, Punkt 7 der Gründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 11 609 mit 4 Ansprüchen wurde der Beschwerdegegnerin am 13. April 1983 auf die am 28. September 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 850 091.4 erteilt, die eine Priorität vom 21. Oktober 1978 (SE 7 810 946) in Anspruch nahm.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen die Erteilung am 9. Januar 1984 anhand von neuen Dokumenten Einspruch ein und beantragte den Widerruf

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 September 1987 T 7/86 - 3.3.1^{*)} (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Arbouw
G. D. Paterson

Patent proprietor/Respondent:
Aktiebolaget DRACO

Opponent/Appellant: Napp Laboratories Limited

Headword: Xanthines/DRACO

Article: 54 (5), 56 EPC

Keyword: "Novelty of a specific compound from a generic formula - first medical use" - "Inventive step - Choice from numerous possibilities"

Headnote

A class of chemical compounds defined only by a general structural formula having at least two variable groups does not specifically disclose each of the individual compounds which would result from the combination of all possible variants within such groups (following decisions T 12/81 OJ EPO 1982, 296 and T 181/82 OJ EPO 1984, 401, point 7 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 11 609 incorporating 4 claims was granted to the Respondent on 13 April 1983 on the basis of European patent application No. 79 850 091.4, filed on 28 September 1979 and claiming a priority of 21 October 1978 (SE 7 810 946).

II. The Appellant filed opposition to the grant on 9 January 1984 on the basis of new documents, and requested that the patent be revoked in its entirety

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 16 septembre 1987 T 7/86 - 3.3.1^{*)} (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: J. Arbouw
G. D. Paterson

Titulaire du brevet/intimé:
Aktiebolaget DRACO

Opposant/requérant: Napp Laboratories Limited

Référence: Xanthines/DRACO

Article: 54 (5) et 56 CBE

Mot-clé: "Nouveauté d'un composé spécifique répondant à une formule générale - première application thérapeutique" - "Activité inventive - choix parmi de nombreuses possibilités"

Sommaire

Une classe de composés chimiques définie uniquement par une formule générale de constitution et qui comporte au moins deux groupes variables, ne divulgue pas spécifiquement chacun des composés pouvant résulter de la combinaison de toutes les variantes possibles à l'intérieur de tels groupes (cf. décisions T 12/81, JO OEB 1982, 296, et T 181/82, JO OEB 1984, 401, point 7 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 11 609 contenant 4 revendications a été délivré à l'intimé le 13 avril 1983 sur la base de la demande de brevet européen n° 79 850 091.4, déposée le 28 septembre 1979, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande du 21 octobre 1978 (SE 7 810 946).

II. Le 9 janvier 1984, s'appuyant sur de nouveaux documents, le requérant a fait opposition au brevet et demandé qu'il soit intégralement révoqué pour

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

^{*)} This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

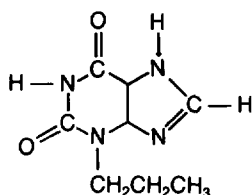
^{*)} Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

III. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent mit Zwischenentscheidung vom 21. Oktober 1985 in geändertem Umfang mit zwei Ansprüchen aufrecht.

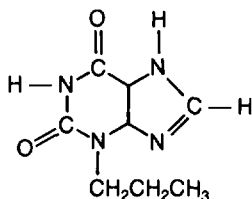
Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 lauteten wie folgt:

"1. Pharmazeutisches Präparat zur Verwendung bei der Behandlung von chronischen obstruktiven Atemwegs- oder von Herzerkrankungen, das als Wirkstoff eine wirksame Menge einer Verbindung der Formel



oder eines ihrer therapeutisch brauchbaren Salze in Verbindung mit einem pharmazeutisch brauchbaren Träger enthält

2. Verbindung der Formel



oder eines ihrer therapeutisch brauchbaren Salze zur Verwendung bei der Behandlung von chronischen obstruktiven Atemwegs- oder von Herzerkrankungen"

IV. Der Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang lag die Feststellung zugrunde, daß der Gegenstand beider Ansprüche gegenüber den Entgegenhaltungen neu sei. So sei zwar insbesondere 3-Propylxanthin in Bull. Chem. Soc. Jap., 1973, Bd. 46, S. 506 - 509 (im Patent erwähnte Druckschrift) offenbart, dessen pharmakologische Daten oder Verwendungsmöglichkeiten seien jedoch nicht angegeben.

Ferner wurde die Auffassung vertreten, daß gegenüber dem aus den Entgegenhaltungen 12 und 13 hervorgehenden nächstliegenden Stand der Technik (siehe Liste unter Nr. VII), der 3-Methylxanthin offenbare, eine erfinderische Tätigkeit insbesondere deshalb gegeben sei, weil 3-Propylxanthin (Enprofyllin) erheblich weniger Nebenwirkungen als 1,3-Dimethylxanthin (Theophyllin) aufweise.

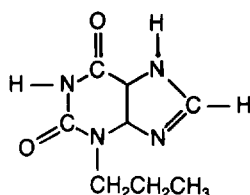
V. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 17. Dezember 1985 Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 15. Februar 1986 nachgereicht.

on grounds of lack of novelty and inventive step.

III. By its interlocutory decision of 21 October 1985 the Opposition Division maintained the patent in an amended form, incorporating 2 claims.

The independent Claims 1 and 2 read as follows:

"1. A pharmaceutical preparation for use in the treatment of chronic obstructive airway disease or cardiac disease comprising as active ingredient an effective amount of a compound of the formula



or a therapeutically acceptable salt thereof, in association with a pharmaceutically acceptable carrier

2. A compound of the formula



or a therapeutically acceptable salt thereof, for use in the treatment of chronic obstructive airway disease or cardiac disease."

IV. The decision to maintain the patent as amended was based on the finding that the subject-matter of both claims is novel with respect to the cited documents. In particular, 3-propylxanthine is disclosed in Bull. Chem. Soc. Jap., 1973, Vol. 46, pages 506-509 (a document cited in the patent) but no pharmacological data or use is given therefor.

It was further considered that an inventive step is present over the closest prior art, represented by documents (12) and (13) (see the list in paragraph VII below), in which 3-methylxanthine is disclosed, in particular because 3-propylxanthine (enprofylline) has considerably fewer side effects than 1,3-dimethylxanthine (theophylline).

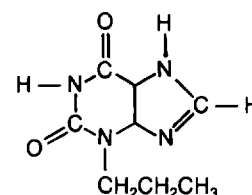
V. A Notice of Appeal was filed by the Appellant against this decision on 17 December 1985, and the appeal fee was paid. A Statement of Grounds of Appeal was filed on 15 February 1986.

absence de nouveauté et d'activité inventive.

III. Par décision intermédiaire du 21 octobre 1985, la Division d'opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée comportant 2 revendications:

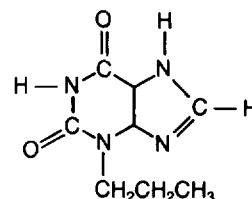
Les revendications indépendantes 1 et 2 s'énoncent comme suit:

"1. Préparation pharmaceutique destinée à servir au traitement des obstructions chroniques des voies aériennes ou des maladies cardiaques, caractérisée en ce qu'elle comprend comme ingrédient actif une quantité efficace d'un composé de formule:



ou bien un sel thérapeutiquement acceptable de ce composé, en association avec un excipient ou véhicule pharmaceutique acceptable.

2. Composé de formule



ou un sel thérapeutiquement acceptable de ce composé, destiné à servir au traitement des obstructions chroniques des voies aériennes ou des maladies cardiaques."

IV. La décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée était fondée sur la constatation de la nouveauté de l'objet des deux revendications, eu égard aux documents cités. En particulier, "Bull. Chem. Soc. Jap.", 1973, Vol. 46, p. 506-509, décrit la 3-propylxanthine, mais n'indique aucune donnée ni application pharmacologique en ce qui la concerne.

Il a été considéré en outre que, par rapport à l'état le plus proche de la technique représenté par les documents (12) et (13) qui décrivent la 3-méthylxanthine (cf. la liste fournie ci-après au paragraphe VII), il y a activité inventive du fait notamment que les effets secondaires de la 3-propylxanthine (enprofylline) sont beaucoup moins nombreux que ceux de la 1,3-diméthylxanthine (théophylline).

V. Le 17 décembre 1985, le requérant a introduit un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 15 février 1986.

Die Beschwerdeführerin bringt im wesentlichen folgendes vor:

Der Gegenstand des angefochtenen Patents sei naheliegend, da der Fachmann erwarten könne, daß Enprofyllin qualitativ dieselbe Wirkung aufweise, wie sie von 3-Methylxanthin bekannt sei; es sei deshalb naheliegend, Enprofyllin in Betracht zu ziehen. Außerdem

i) stehe nicht eindeutig fest, ob 3-Methylxanthin ähnliche Nebenwirkungen wie Theophyllin habe, und

ii) es sei fraglich, ob Enprofyllin weniger Nebenwirkungen als Theophyllin aufweise; beide Verbindungen hätten wohl eher verschiedene Nebenwirkungsbilder.

Außerdem sei der Gegenstand des angefochtenen Patents nicht neu, weil die Entgegenhaltung 20 die diuretische Verwendung von Enprofyllin offenbare.

VI. Die Beschwerdegegnerin machte in ihrer Erwiderung auf die Begründung der Beschwerdeführerin geltend, daß der Erfindung nicht nur die Aufgabe zugrunde liege, eine Verbindung bereitzustellen, die im Vergleich zu Theophyllin eine vorteilhafte bronchodilatatorische und herzstärkende Wirkung aufweise, sondern eine Verbindung, die diese vorteilhaften Wirkungen ohne die Nachteile von Theophyllin in sich vereine.

Sie behauptete, es sei nicht naheliegend gewesen, Enprofyllin für diese Aufgabe auszuwählen, da die strukturell nächstliegende Verbindung, nämlich 3-Butylxanthin, als starkes Diuretikum bekannt sei (s. Entgegenhaltung 9, S. 4, Tabelle I und S. 6, Tabelle II).

...

Entscheidungsgründe

...

3. Nach Ansicht der Kammer geht der nächstliegende Stand der Technik aus der Entgegenhaltung 12 hervor. Darin wird offenbart, daß 1,3-Dimethylxanthin (Theophyllin) und sein Metabolit 3-Methylxanthin für ihre bronchodilatatorische Wirkung bekannt sind und daß die erste Verbindung zur Behandlung obstruktiver Atemwegserkrankungen verbreitet eingesetzt wird (s. S. 534, letzter Absatz). Entgegenhaltung 12 offenbart ferner, daß Theophyllin wirksamer als 3-Methylxanthin ist (s. S. 531, Tabelle 1; S. 533, Absatz 2 und S. 535).

In Anbetracht dieser Entgegenhaltung und der Tatsache, daß 3-Methylxanthin darin eigentlich nicht als Medikament zur Behandlung chronischer obstruktiver Atemwegserkrankungen vorgeschlagen worden ist, ist es wohl kaum sinnvoll, diese Entgegenhaltung — wie die Beschwerdeführerin dies tut — als Ausgangspunkt für einen Angriff auf die erfinderische Tätigkeit zu verwenden. Diese Auffassung wird unabhängig auch von den Verfassern der Entgegenhaltung 18 vertreten, die die pharmakologische Wirkung von Enprofyllin an Theophyllin messen.

The submissions of the Appellant run essentially as follows:

The subject-matter of the patent-in-suit is obvious because the skilled man would expect enprofylline qualitatively to possess the same activity as that known for 3-methylxanthine: enprofylline was therefore an obvious candidate to test. Furthermore:

(i) it is not clearly apparent that 3-methylxanthine has similar side-effects to theophylline; and

(ii) it is questioned whether enprofylline has fewer side-effects than theophylline, rather it is suggested that the two compounds possess different patterns of side effects.

Furthermore, the subject-matter of the patent-in-suit is not novel, because document (20) discloses the diuretic use of enprofylline.

VI. The Respondent filed a response to the Appellant's Statement in which he argued that the problem underlying the invention is not only to make available a compound having favourable bronchodilator and cardiac potency in comparison with theophylline, but a compound which has a combination of these favourable activities without the unfavourable side-effects of theophylline.

He submitted that the choice of enprofylline for solving this problem was not obvious since the nearest structurally related compound, i.e. 3-butylxanthine was known to be a strong diuretic (see document (9), page 4, Table I and page 6, Table II).

...

Reasons for the Decision

...

3. In the view of the Board, the closest prior art is represented by document (12). This document discloses that 1,3-dimethylxanthine (theophylline) and its metabolite 3-methylxanthine are known to have bronchodilator activity and that the former is widely used in the treatment of obstructive airway disease (see page 534, last paragraph). Document (12) further discloses that theophylline is more potent than 3-methylxanthine (see page 531, Table 1; page 533, second paragraph and page 535).

In the light of this document, and in view of the fact that 3-methylxanthine has not actually been proposed as a medicine in the therapy of chronic obstructive airway disease, it appears not to be sensible to use this compound as the starting point for an attack on the ground of obviousness, as is suggested by the Appellant. This view is also independently supported by the authors of document (18) who used theophylline as a standard for comparing the pharmacological activity of enprofylline.

Le requérant a essentiellement développé les arguments suivants:

L'objet du brevet litigieux serait évident parce que l'homme du métier peut s'attendre à ce que l'enprofylline possède les qualités nécessaires pour exercer une action similaire à celle déjà connue de la 3-méthylxanthine: l'enprofylline entraine donc à l'évidence en ligne de compte pour des tests. En outre:

i) il n'apparaîtrait pas clairement que la 3-méthylxanthine entraîne des effets secondaires semblables à ceux de la théophylline; et

ii) il serait douteux que les effets secondaires de l'enprofylline sont moins nombreux que ceux de la théophylline; il semblerait plutôt que ces deux composés entraînent des effets secondaires de nature différente.

Au demeurant, l'objet du brevet litigieux ne serait pas nouveau puisque le document (20) divulgue l'utilisation de l'enprofylline comme diurétique.

VI. Dans sa réplique au mémoire du requérant, l'intimé a argué que le problème que l'invention se propose de résoudre ne consiste pas seulement à obtenir un composé agissant de manière plus efficace que la théophylline en tant que bronchodilatateur et en tant que remède contre les maladies cardiaques, mais aussi à obtenir un composé combinant ces deux actions favorables sans entraîner les effets secondaires néfastes de la théophylline.

Il a fait valoir que le choix de l'enprofylline pour résoudre ce problème n'était pas évident, puisque le composé dont la structure est la plus proche, à savoir la 3-butylxanthine, était connue pour les puissants effets diurétiques qu'elle exerce (cf. document (9), p. 4, tableau I et p. 6, tableau II).

...

Motifs de la décision

...

3. Selon la Chambre, le document (12) représente l'état le plus proche de la technique. Il ressort de ce document que la 1,3-diméthylxanthine (théophylline), ainsi que son métabolite, la 3-méthylxanthine, sont connues pour leur action en tant que bronchodilatateurs, et que la 1,3-diméthylxanthine est fréquemment mise en oeuvre dans le traitement des obstructions des voies aériennes (cf. p. 534, dernier paragraphe). Le document (12) décrit en outre la théophylline comme un agent plus efficace que la 3-méthylxanthine (cf. p. 531, tableau 1; p. 533, parag. 2 et p. 535).

Compte tenu de ce document, et vu que la 3-méthylxanthine n'a pas en fait été proposée comme remède pour le traitement des obstructions chroniques des voies aériennes, il n'apparaît pas judicieux de s'appuyer sur ce composé, comme le suggère le requérant, pour démontrer le caractère prétendument évident de l'invention. Ce point de vue est d'ailleurs également défendu dans le document (18), dont les auteurs ont pris la théophylline comme critère pour comparer les effets pharmacologiques de l'enprofylline.

In dieser Entgegenhaltung wird jedoch auch erwähnt, daß Theophyllin einige schwerwiegende Nebenwirkungen, insbesondere Anfälle oder Konvulsionen, hervorruft, die zum Tode führen können (s. Beschreibung, S. 2, Zeile 11), und eine Wirkung auf das zentrale Nervensystem aufweist, die zu Unruhe und Tremor führt, was bei der Behandlung chronischer obstruktiver Atemwegserkrankungen als Nachteil angesehen werden muß.

4. Der Erfindung liegt deshalb gegenüber Entgegenhaltung 12 die technische Aufgabe zugrunde, ein pharmazeutisches Präparat zur Verwendung bei der Behandlung chronischer obstruktiver Atemwegserkrankungen bereitzustellen, das mindestens so wirksam wie Theophyllin ist, aber die oben genannten nachteiligen Nebenwirkungen nicht aufweist.

Zur Lösung dieser technischen Aufgabe schlägt die Patentinhaberin 3-Propylxanthin (Enpropyllin) zur Verwendung bei der Behandlung von chronischen obstruktiven Atemwegs- oder von Herzerkrankungen vor.

4.1 Die Kammer ist der Überzeugung, daß diese technische Aufgabe gelöst worden ist. Die Entgegenhaltungen 7, S. 337, letzte drei Zeilen, 8, Zusammenfassung und 17, S. 400, rechte Spalte, Zeilen 24 bis 28, die alle nach dem Anmeldetag veröffentlicht worden sind, beweisen, daß Enpropyllin als Bronchodilatator vier- bis fünfmal wirksamer als Theophyllin ist. Weitere später veröffentlichte Dokumente (siehe unten) enthalten Hinweise darauf, daß Enpropyllin nicht nur die oben genannten schwerwiegenden Nachteile nicht aufweist, sondern auch erheblich weniger Nebenwirkungen, zum Beispiel diuretischer, gastrosekretorischer und tremorgener Art, aufweist.

...

5. Eine Prüfung der aufgeführten Vorveröffentlichungen hat ergeben, daß diese technische Lehre dort nicht offenbart ist. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents gegenüber dem Stand der Technik neu.

5.1 Die Beschwerdeführerin behauptet, die Entgegenhaltung 20 beschreibe die Verwendung unter anderem von 3-Propylxanthin als Diuretikum; dies sei eine Vorbeschreibung der Verwendung von 3-Propylxanthin in einem therapeutischen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und somit im Hinblick auf Artikel 54 (5) EPÜ neuheitsschädlich für die Ansprüche 1 und 2. Die Entgegenhaltung 20 ist vor der Einspruchsabteilung nicht angezogen worden, wird jedoch von der Beschwerdekammer aufgrund von Artikel 114(1) EPÜ berücksichtigt werden. Der maßgebende Teil der Offenbarung der Entgegenhaltung 20 lautet wie folgt: "Die Xanthine I (R = Me, Et, Pr, Bu, Niederalkyl, R₁ = H, Niederalkyl), die gute Diuretika sind, wurden durch... hergestellt."

Die Entgegenhaltung 20 offenbart tatsächlich disubstituierte Xanthine, bei denen die Substituenten aus zwei verschiedenen Listen auszuwählen sind.

However, this document does teach that theophylline causes certain serious side-effects, particularly seizures or convulsions which may lead to death (see the description, page 2, line 11) and CNS-stimulating activity resulting in restlessness and tremor, which must be considered as a drawback in the therapy of chronic obstructive airway disease.

4. The technical problem underlying the invention with respect to document (12) is, therefore, making available a pharmaceutical preparation for use in the treatment of chronic obstructive airway disease, which is at least as effective as theophylline but does not cause the above adverse side-effects.

In order to solve this technical problem the Patentees propose 3-propylxanthine (enpropylline) for use in the treatment of chronic obstructive airway disease or cardiac disease.

4.1 The Board is satisfied that this technical problem has been solved. Documents (7), page 337, last three lines; (8), Abstract; and, (17), page 400, right hand column, lines 24-28, all published after the application date, prove that enpropylline is four to five times more potent as a bronchodilator than theophylline. Other subsequently published documents as set out below contain evidence that enpropylline not only lacks the above-mentioned serious disadvantages but additionally has considerably fewer side-effects, e.g. diuretic and gastric secretory action, tremorgenic effect.

...

5. Examination of the cited unpublished documents has revealed that this technical teaching is not disclosed there. Consequently, the subject-matter of Claim 1 of the patent-in-suit is novel having regard to the prior art.

5.1 The Appellant alleged that document (20) describes the use of inter alia 3-propylxanthine as a diuretic, and suggested that this was a prior disclosure of the use of 3-propylxanthine for a method of treatment of the human or animal body by therapy, such as to deprive Claims 1 and 2 of novelty having regard to Article 54(5) EPC. Document (20) was not relied on before the Opposition Division, but will be considered by the Board under Article 114(1) EPC. The relevant part of the disclosure of document (20) is as follows: "Xanthines I (R = Me, Et, Pr, Bu, lower alkyl, R₁ = H, lower alkyl), which are useful diuretics, were prepared by ...".

Document (20) in fact discloses disubstituted xanthines wherein the substituents have to be chosen from two different lists. These lists comprise H

Ce document enseigne cependant que la théophylline provoque certains effets secondaires graves, en particulier des attaques ou des convulsions pouvant entraîner la mort (cf. page 2, onzième ligne de la description) et une stimulation du système nerveux central se traduisant par une agitation et par des tremblements qu'il y a lieu de considérer comme un inconvénient dans le traitement des obstructions chroniques des voies aériennes.

4. Par rapport au document (12), le problème technique que l'invention se propose de résoudre consiste donc à obtenir une préparation pharmaceutique destinée à être utilisée dans le traitement des obstructions chroniques des voies aériennes, et qui soit au moins aussi efficace que la théophylline, mais ne suscite pas les effets secondaires néfastes susmentionnés.

Afin de résoudre ce problème technique, le titulaire du brevet propose d'utiliser la 3-propylxanthine (enpropylline) pour traiter les obstructions chroniques des voies aériennes ou les maladies cardiaques.

4.1 La Chambre est convaincue que le problème technique a été résolu. Les documents (7) p. 337, les trois dernières lignes, (8), Abstract et (17) p. 400, colonne de droite, lignes 24-28, tous publiés après la date de dépôt de la demande, prouvent qu'en tant que bronchodilatateur, l'enpropylline a une efficacité quatre à cinq fois plus grande que la théophylline. D'autres documents ultérieurement publiés et mentionnés ci-après démontrent que l'utilisation de l'enpropylline n'entraîne pas les graves inconvénients cités et qu'en outre elle comporte beaucoup moins d'effets secondaires tels qu'action diurétique, sécrétion anormale de suc gastrique ou tremblements.

...

5. L'examen des antériorités citées révèle qu'elles ne divulguent pas cet enseignement technique. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux est nouveau par rapport à l'état antérieur de la technique.

5.1 Le requérant allègue que le document (20) décrit notamment l'utilisation de la 3-propylxanthine en tant que diurétique, et suggère qu'il s'agit d'une divulgation antérieure de la mise en oeuvre de la 3-propylxanthine dans une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal; et que, de ce fait, eu égard à l'article 54 (5) CBE, l'objet des revendications 1 et 2 ne serait pas nouveau. Bien que le document (20) n'ait pas été invoqué devant la Division d'opposition, la Chambre le prend en considération en vertu de l'article 114(1) CBE. La partie pertinente de l'exposé fourni dans le document (20) est formulée en ces termes: "Les xanthines I (R = Me, Et, Pr, Bu, alkyle de groupe inférieur, R₁ = H, alkyle de groupe inférieur), qui sont des diurétiques efficaces, ont été obtenues par ..."

Le document (20) divulgue en fait des xanthines bisubstituées dans lesquelles les substituants doivent être choisis dans deux listes différentes. Ces listes

Diese Listen umfassen H und Niederalkyl für die 8-Stellung und Me, Et, Pr, Bu und Niederalkyl für die 3-Stellung.

In ihrer Entscheidung T 12/81 (Diastereomere, ABI. EPA 1982, 296) stellte die Kammer obiter dictum folgendes fest: Sind zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und sind hierfür Beispiele für Einzelindividuen jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt, so kann gleichwohl ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustandekommt, als neu angesehen werden (s. insbesondere Nr. 13).

Nach Auffassung der Kammer gilt dieser Grundsatz eindeutig nicht nur für Ausgangsstoffe chemischer Umsetzungen, sondern auch für polysubstituierte chemische Stoffe, bei denen die einzelnen Substituenten wie im vorliegenden Fall aus zwei oder mehr Listen gewissen Umfangs ausgewählt werden müssen. Auf dieser Grundlage kann also die Entgegenhaltung 20 nicht als spezifische Offenbarung von 3-Propylxanthin und damit auch nicht als Offenbarung einer pharmakologischen Verwendung dieser Verbindung (als Diuretikum) angesehen werden. Daher gilt sie nach Ansicht der Kammer nicht als neuheitsschädlich für den Gegenstand der Ansprüche.

Bei Anwendung dieses Grundsatzes in einem früheren Fall hat es die Kammer abgelehnt, die Verbindungen, die aus der Umsetzung einer aus einem bereichsmäßig definierten Stoffkollektiv willkürlich ausgewählten Verbindung mit einem einzigen Reaktionspartner hervorgehen, als vorbeschrieben anzusehen. Damit galt N-Propyl-2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diaza-21-oxo-dispiro-[5,1,11,2]-heneicosan als neu, da diese Verbindung (im Gegensatz zu der N-Methylverbindung) nicht allein schon durch die Beschreibung der Umsetzung von 2,2,4,4-Tetramethyl-7-oxa-3,20-diaza-21-oxo-dispiro [5,1,11,2]-heneicosan mit einem der Stoffkollektive, den C₁-C₄-Alkylbromiden, als offenbart angesehen wurde (vgl. T 181/82, ABI. EPA 1984, 401, 410). Wenn aber eine strukturell (durch eine chemische Umsetzung) genau definierte Klasse chemischer Verbindungen mit nur einem bereichsmäßig definierten Substituenten keine Vorbeschreibung aller durch willkürliche Auswahl einer Substituentendefinition theoretisch möglichen Verbindungen darstellt, so gilt dies um so mehr für eine Gruppe chemischer Stoffe, deren allgemeine Formel zwei variable Gruppen umfaßt. Deshalb offenbart im vorliegenden Fall eine Klasse chemischer Verbindungen, die nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen definiert ist, nicht alle Einzelindividuen, die sich aus der Kombination aller möglichen Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben können.

6.7 Aus diesen Gründen ist die Kammer in Anbetracht der dem beanspruchten Verfahren zugrunde liegenden Aufgabe der Auffassung, daß weder

and lower alkyl for position 8 and Me, Et, Pr, Bu and lower alkyl for position 3.

In its decision T 12/81 (Diastereomers, OJ EPO 1982, 296) the Board stated by way of obiter dictum that if two classes of starting substances are required to prepare a product and examples of individual entities in each class are given in two lists of some length, then a substance resulting from the reaction of a specific pair from the two lists can nevertheless be regarded as new (see in particular, paragraph 13).

In the Board's view, this principle is clearly applicable not only for starting substances in chemical reactions but also for polysubstituted chemical substances where the individual substituents have to be selected from two or more lists of some length, such as in the present case. Therefore, on this basis, document (20) cannot be interpreted either as a specific disclosure of 3-propylxanthine or consequently of a pharmacological use (as a diuretic) of this compound. Thus, in the Board's judgement, document (20) cannot be regarded as being detrimental to the novelty of the subject-matter of the claims.

In the application of this principle in a previous case, the Board has refused to regard those compounds, which result from the reaction of one compound arbitrarily selected from a group of generically defined reactants with a single reaction partner, as being prior disclosed. Thus, N-propyl-2.2.4.4-tetramethyl-7-oxa-3.20-diaza-21-oxo-dispiro [5.1.11.2] heneicosane was considered to be novel since this compound (in contrast to the N-methyl compound) was not regarded as being disclosed merely by the description of the reaction of 2.2.4.4-tetramethyl-7-oxa-3.20-diaza-21-oxo-dispiro [5.1.11.2] heneicosane with one of the groups of compounds, C₁-C₄-alkyl bromides (cf. T 181/82 OJ EPO 1984, 401, 410). But if a mere precisely structurally defined (described by a chemical reaction) class of chemical compounds with only one generically defined substituent does not represent a prior disclosure of all the theoretical compounds encompassed by an arbitrary choice of a substituent definition, it must be clearly valid for a group of chemical substances, the general formula of which has two variable groups. Therefore, in the present case, a class of chemical compounds, defined only by a general structural formula having at least two variable groups does not specifically disclose each of the individual compounds which would result from the combination of all possible variants within such groups.

6.7 For the reasons given above, in view of the problem underlying the claimed method, the Board considers that the prior art cited and the common

indiquent l'hydrogène et l'alkyle de groupe inférieur pour la position 8, et le Me, l'Et, le Pr, le Bu et l'alkyle de groupe inférieur pour la position 3.

Dans sa décision T 12/81 (Diastéréoisomères, JO OEB 1982, 296), la Chambre avait observé "obiter dictum" que, si la préparation d'un produit nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer comme nouveau un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes (cf. notamment point 13).

La Chambre estime que ce principe peut à l'évidence s'appliquer non seulement dans le cas des produits de départ entrant dans des réactions chimiques, mais également dans le cas de produits chimiques polysubstitués, dans lesquels les différents substituants doivent être sélectionnés dans deux ou plusieurs listes d'une longueur déterminée, comme dans la présente espèce. C'est pourquoi, en s'appuyant sur ce qui précède, il n'est pas possible d'interpréter le document (20) comme divulguant spécifiquement la 3-propylxanthine, ni, par conséquent, une utilisation pharmacologique de ce composé (en tant que diurétique). Du point de vue de la Chambre, le document (20) ne saurait donc nuire à la nouveauté de l'objet des revendications.

En application de ce principe dans une affaire précédente, la Chambre avait refusé de considérer comme antérieurement divulgués des composés résultant de la réaction d'un composé arbitrairement sélectionné parmi un groupe de réactifs définis sous une forme générique, avec un seul produit de réaction. Par conséquent, elle avait jugé nouveau le N-propyl-2.2.4.4-tétraméthyl-7-oxa-3.20-diaza-21-oxo-dispiro [5.1.11.2] hénéicosane avec l'un des groupes de composés bromures d'alkyle en C₁-C₄ (cf. décision T 181/82, JO OEB 1984, 401, 410). Mais si une classe de composés chimiques, dont seule la structure (décrite par une réaction chimique) est définie avec précision, et ne comportant qu'un seul substituant défini sous une forme générique, ne représente pas une divulgation antérieure de tous les composés pouvant théoriquement résulter d'un choix arbitraire quant à la définition du substituant, il en va à l'évidence de même pour ce qui concerne un groupe de substances chimiques dont la formule générale comporte deux groupes variables. Par conséquent, dans la présente espèce, une classe de composés chimiques définie uniquement par une formule générale de constitution et qui comporte au moins deux groupes variables, ne divulgue pas spécifiquement chacun des composés pouvant résulter de la combinaison de toutes les variantes possibles à l'intérieur de tels groupes.

6.7 Pour les raisons susmentionnées, et compte tenu du problème qui sous-tend la méthode revendiquée, la Chambre considère que ni les antériorités

der genannte Stand der Technik noch das allgemeine Fachwissen einen Hinweis dafür liefern, daß die Auswahl von Enprofyllin aus der Vielzahl vorhandener Xanthine die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe bringt. Somit beruht der in den Ansprüchen 1 und 2 definierte Gegenstand des angefochtenen Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

general knowledge did not provide any indication that the choice of enprofylline from the numerous available xanthines, would solve the technical problem underlying the invention. Thus the subject-matter of the patent-in-suit as defined in the Claims 1 or 2, is considered to involve an inventive step.

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is dismissed.

citées, ni les connaissances générales de l'homme du métier ne fournissaient le moindre indice quant à la résolution grâce à l'enprofylline, choisie parmi les nombreuses xanthines existantes, du problème technique que l'invention se propose de résoudre. Par conséquent, la Chambre considère que l'objet du brevet litigieux tel que défini par les revendications 1 et 2 implique bien une activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 21. Oktober 1987 T 378/86 - 3.2.2*) **) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: C. Andries
W. Moser

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
MOOG GmbH

Einsprechender/Beschwerdeführer:
KRUPP-KAUTEX Maschinenbau GmbH

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter:** BEKUM
Maschinenfabriken GmbH

Stichwort: Kategoriewechsel/MOOG

Artikel: 123 EPÜ

Regel: 58 (4) EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsverfahren - Zulässigkeit eines Kategoriewechsels - Arbeitsverfahren - Vorrichtung - Umwandlung eines Verfahrenspatents in ein Vorrichtungspatent"

Leitsätze

I. Nach der Patenterteilung ist ein Kategoriewechsel im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ nur in Ausnahmefällen zulässig.

II. Betrifft das erteilte Patent ein Arbeitsverfahren, so stellt dessen nachträgliche Umwandlung in ein Vorrichtungspatent einen solchen Ausnahmefall dar, wenn der Schutzbereich (Artikel 69 EPÜ) des Verfahrenspatents die

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 21 October 1987 T 378/86 - 3.2.2*) **) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: C. Andries
W. Moser

Patent proprietor/Respondent:
MOOG GmbH

Opponent/Appellant: KRUPP-KAUTEX Maschinenbau GmbH

Opponent/Other party: BEKUM
Maschinenfabriken GmbH

Headword: Change of category/MOOG

Article: 123 EPC

Rule: 58 (4) EPC

Keyword: "Opposition proceedings - Admissibility of a change of category - Method of working - Apparatus - Conversion of a process patent into an apparatus patent"

Headnote

I. A change of category after a patent has been granted is admissible, having regard to Article 123 (3) EPC, only in exceptional cases.

II. Where the granted patent relates to a method of working, its subsequent conversion into an apparatus patent is such an exceptional case if the extent of protection conferred by the process patent (Article 69 EPC) encompasses

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 21 octobre 1987 T 378/86 - 3.2.2*) **) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: C. Andries
W. Moser

Titulaire du brevet/intimé: MOOG
GmbH

Opposant/requérant: KRUPP-KAUTEX Maschinenbau GmbH

Opposant/autre partie:
BEKUM Maschinenfabriken GmbH

Référence: Changement de catégorie/MOOG

Article: 123 CBE

Règle: 58 (4) CBE

Mot-clé: "Procédure d'opposition - Recevabilité d'un changement de catégorie - Méthode de travail - Dispositif - Transformation d'un brevet portant sur un procédé en un brevet portant sur un dispositif"

Sommaire

I. Vu l'article 123 (3) CBE, un changement de catégorie après la délivrance du brevet n'est recevable que dans des cas exceptionnels.

II. Si le brevet tel que délivré porte sur un procédé, en l'occurrence une méthode de travail, sa transformation ultérieure en un brevet portant sur un dispositif représente un cas exceptionnel au sens où on l'entend ci-dessus,

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

**) Siehe auch die Entscheidung T 59/87 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1, veröffentlicht im ABl. EPA 1988, 347.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

**) See also Decision T59/87 of Technical Board of Appeal 3.3.1 published in OJ EPO 1988, 347.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

**) Voir également la décision T 59/87 de la Chambre de recours technique 3.3.1 publiée dans le JO OEB 1988, 347.

Vorrichtung zur Ausführung des Arbeitsverfahrens mit umfaßt. Dazu ist es allerdings erforderlich, daß die Mittel zur Ausführung des Verfahrens im Verfahrenspatent so ausführlich und umfassend umschrieben sind, daß der Durchschnittsfachmann ohne besondere Überlegung in der Lage ist, der in diesem Verfahrenspatent definierten technischen Lehre auch die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignete Vorrichtung vollständig und eindeutig zu entnehmen.

the apparatus for carrying out the method of working. However, it is then necessary for the means of carrying out the process to be described in such detail and so comprehensively that an average skilled person can, without undue effort, deduce fully and clearly the apparatus suitable for carrying out the protected process from the technical teaching defined in the process patent.

lorsque l'étendue de la protection (art. 69 CBE) conférée par le brevet de procédé englobe le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. Il importe cependant pour cela que les moyens servant à exécuter le procédé soient exposés de manière si détaillée et complète dans le brevet de procédé que l'homme du métier ordinaire soit également en mesure, sans effort de réflexion particulier, de tirer entièrement et précisément de l'enseignement contenu dans ce brevet le dispositif approprié permettant de mettre en oeuvre le procédé protégé.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf den Gegenstand der am 30. September 1980 angemeldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 80 105 926.2 ist am 12. Oktober 1983 das sechs Verfahrensansprüche umfassende europäische Patent Nr. 027 575 erteilt worden, dessen Patentanspruch 1 unter Weglassung der keinen Sinn ergebenden Worte "von einem" vor dem Wort "Strangpreßkopf" wie folgt lautet:

"Verfahren zum Regeln der Förderleistung eines Extruders mit einer zwei- oder mehrteiligen Blasform, in der der aus einem Strangpreßkopf ausgestoßene Vorformling zum gewünschten Hohlkörper aufgeweitet wird, wobei die Blasform betätigt wird, nachdem der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat und die Blasform zur Betätigung bereit ist, und wobei die Förderleistung derart geregelt wird, daß die Soll-Länge des Vorformlings zu einem Zeitpunkt erreicht wird, nachdem die Blasform zur Betätigung bereit ist, dadurch gekennzeichnet, daß als Regelabweichung ein Wert nach Größe und Vorzeichen verwendet wird, dessen Betrag der Zeitdifferenz zwischen dem Bereitstellen der Blasform (FB) und dem Zeitpunkt, zu dem der Vorformling seine Soll-Länge (LS) erreicht, zuzüglich einer einstellbaren Formwartezeit (5), entspricht."

II. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerin und eine weitere Einsprechende (Einsprechende 02) Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, da die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 bis 6 nicht patentfähig seien.

III. Durch Zwischenentscheidung vom 26. September 1986 hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent in geändertem Umfang und unter Änderung der Anspruchskategorie aufrechterhalten.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 14. Oktober 1986 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese in einem Schriftsatz vom 22. Januar 1987, eingegangen am 24. Januar 1987, begründet.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Zwischenentscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. In ihrer Beschwerdebegründung führt die Be-

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 027 575 comprising six process claims was granted on 12 October 1983 for the subject-matter contained in European patent application No. 80 105 926.2 filed on 30 September 1980. Omitting two words in the German version which have no meaning, Claim 1 reads as follows:

"A method for controlling the output quantity of an extruder with a two or more part blow die, in which a pre-shaped blank forced out of a pressure head is expanded into the desired hollow body, wherein the blow die is actuated after the pre-shaped blank has reached its nominal length and the blow die is ready to be actuated, and wherein the output quantity is controlled such that the nominal length of the pre-shaped blank is reached at a time after the blow die is ready to be actuated, characterised in that a value is used as a control deviation in dependence on its size and sense the amount of which corresponding to the time difference between the ready time of the blow die (FB) and the time at which the pre-shaped blank reaches its nominal length (LS) in addition to an adjustable shape observation time (5)."

II. The appellant and a further opponent (Opponent 02) filed notices of opposition to the granted patent, requesting that it be revoked on the grounds that the subject-matter of Claims 1 to 6 is not patentable.

III. The Opposition Division issued an interlocutory decision on 26 September 1986 maintaining the European patent in amended form and changing the claim category.

IV. The appellant filed an appeal against this decision and paid the relevant fee on 14 October 1986 and submitted a statement of grounds dated 22 January 1987 which was received on 24 January 1987.

The appellant requests that the contested interlocutory decision be set aside and the patent revoked in its entirety. In the statement of grounds the appellant states that Claim 1's subject-

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 027 575 comportant six revendications concernant un procédé a été délivré le 12 octobre 1983 pour l'objet de la demande de brevet européen n° 80 105 926.2 déposée le 30 septembre 1980; la revendication 1 s'énonçait comme suit, compte tenu de la suppression de deux mots dépourvus de sens dans le texte allemand de cette revendication:

"Procédé de régulation du débit d'une extrudeuse munie d'un moule de soufflage en deux ou plusieurs parties dans lequel on dilate la préforme éjectée d'une tête d'extrusion pour en tirer le corps creux désiré, le moule de soufflage étant actionné lorsque la préforme a atteint sa longueur de consigne et que le moule de soufflage est prêt à être actionné et le débit étant réglé de façon telle que la longueur de consigne de la préforme soit atteinte à un moment après que le moule de soufflage est prêt à l'actionnement, caractérisé par le fait que l'on utilise comme écart de régulation une valeur, en grandeur et en signe, dont la grandeur correspond à la différence de temps entre l'état de préparation du moule de soufflage (FB) et le moment où la préforme atteint sa longueur de consigne (LS), plus un temps d'attente de moule (5) réglable."

II. La requérante ainsi qu'une autre opposante (deuxième opposante) ont formé opposition contre ce brevet et demandé sa révocation au motif que les objets des revendications 1 à 6 du brevet tel que délivré n'étaient pas brevetables.

III. Par une décision intermédiaire en date du 26 septembre 1986, la Division d'opposition a maintenu le brevet européen dans une forme modifiée, avec changement de la catégorie des revendications.

IV. Le 14 octobre 1986, la requérante s'est pourvue contre cette décision, en acquittant simultanément la taxe de recours; son mémoire exposant les motifs du recours, en date du 22 janvier 1987, est parvenu à l'Office le 24 janvier 1987.

La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la révocation totale du brevet. Dans son mémoire, elle allègue que l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport au

schwerdeführerin aus, daß der Gegenstand des Patentanspruches 1 gegenüber DE-B-2 544 171 nicht neu sei. Sie meint außerdem, wesentlicher als die Frage, ob die vorgenommene Änderung der Anspruchskategorie zulässig sei, sei, daß die Patentansprüche, welche der angefochtenen Entscheidung zugrunde lägen, gegenüber den erteilten Ansprüchen unzulässig geändert worden seien.

V. Die Beschwerdekammer hat von Amts wegen (Art. 114 (1) EPU) die US-A-4 094 620 in das Verfahren eingeführt.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 1987 beantragt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), das Patent mit den gleichzeitig überreichten Patentansprüchen 1 bis 6, der ebenfalls überreichten Beschreibung und Figur 1 der Zeichnung sowie den Figuren 2 und 3 gemäß Patentschrift aufrechtzuerhalten.

Der geltende unabhängige Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zum Regeln der Förderleistung eines Extruders mit einer zwei- oder mehrteiligen Blasform, in der der aus einem Strangpreßkopf ausgestoßene Vorformling zum gewünschten Hohlkörper aufgeweitet wird, die die Blasform betätigt, nachdem der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat, und die Förderleistung derart regelt, daß die Soll-Länge des Vorformlings zu einem Zeitpunkt erreicht wird, nachdem die Blasform zur Betätigung bereit ist, und bei der ein Formbereitschaftssignal (FB) und ein Lichtschrankensignal (LS), das bei Erreichen der Soll-Länge des Vorformlings entsteht, für die Drehzahländerung des Extruders dienen und die eine verstellbare Verzögerungseinrichtung (5) für das Formbereitschaftssignal sowie eine Einrichtung aufweist, welche die Zeitdifferenz zwischen dem Auftreten des verzögerten Formbereitschaftssignals und dem Lichtschrankensignal (LS) ermittelt, dadurch gekennzeichnet, daß der sich aus der Differenz des verzögerten Formbereitschaftssignals und des Lichtschrankensignals ergebende Wert nach Vorzeichen und Größe das Maß für die Nachregelung des Extruderantriebes darstellt, unabhängig davon, welches von den beiden Signalen (FB und LS) zeitlich als erstes entsteht, und daß eine Einrichtung (8a) vorgesehen ist, welche ebenfalls unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge dieser Signale (FB und LS) sicherstellt, daß die Blasform nur dann geschlossen wird, wenn sowohl die Blasform selbst bereit ist als auch der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 1 (1) und 64 EPU; sie ist somit zulässig.

2. Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dieses Anspruchs

matter is not new vis-a-vis DE-B-2 544 171 and that the question of whether the change made in the claim category is admissible is less important than the fact that the claims as granted have been inadmissibly amended in the claims on which the contested decision was based.

V. The Board of Appeal introduced US-A-4 094 620 into the proceedings of its own motion (Art. 114 (1) EPC).

VI. In oral proceedings on 21 October 1987 the respondent (patent proprietor) requested that the patent be maintained on the basis of the Claims 1-6, description and Figure 1 of the drawing as handed over during those proceedings, together with Figures 2 and 3 as contained in the patent specification.

The current independent Claim 1 reads as follows:

"Apparatus for controlling the output quantity of an extruder with a two or more part blow die in which a pre-shaped blank forced out of a pressure head is expanded into the desired hollow body, which apparatus actuates the blow die after the pre-shaped blank has reached its nominal length, controls the output quantity such that the nominal length of the pre-shaped blank is reached at a time after the blow die is ready to be actuated, uses a ready time signal (FB) and a light barrier signal (LS) occurring when the pre-shaped blank has reached its nominal length for changing the extruder's speed and includes an adjustable delay device (5) for the ready time signal and a device determining the time difference between the occurrence of the delayed ready time signal and the light barrier signal (LS), characterised in that the value resulting from the difference between the delayed ready time signal and the light barrier signal (LS) represents depending on its size and sense the scale for adjusting the extruder's drive, irrespective of whether the FB or LS occurs first, and a device (8a) is provided for which ensures, again irrespective of the order in which the two signals (FB and LS) occur, that the blow die is closed only when the blow die is itself ready and the pre-shaped blank has reached its nominal length."

Reasons for the Decision

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

2. The current Claim 1 differs from the claim as granted in that

document DE-B-2 544 171. Elle considère en outre que la question de savoir si le changement de catégorie des revendications qui a été effectué est recevable, a une importance secondaire auprès du fait que les revendications sur lesquelles se fonde la décision entreprise contiennent des modifications irrecevables par rapport aux revendications du brevet tel que délivré.

V. La Chambre de recours a inclus d'office dans la procédure (art. 114 (1) CBE) le document US-A-4 094620.

VI. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 21 octobre 1987, l'intimée (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 6 présentées par elle à cette occasion en même temps que la description et la figure 1 du dessin, ainsi que des figures 2 et 3 contenues dans le fascicule du brevet.

La revendication indépendante 1 actuelle s'énonce comme suit:

"Dispositif de régulation du débit d'une extrudeuse munie d'un moule de soufflage en deux ou plusieurs parties dans lequel on dilate la préforme éjectée d'une tête d'extrusion pour en tirer le corps creux désiré, ledit dispositif actionnant le moule de soufflage après que la préforme a atteint sa longueur de consigne, réglant le débit de façon telle que la longueur de consigne de la préforme soit atteinte un moment après que le moule de soufflage est prêt à l'actionnement, utilisant un signal d'état de préparation du moule (FB) et un signal de barrière photoélectrique (LS), qui est émis lorsque la longueur de consigne de la préforme est atteinte, pour modifier la vitesse de rotation de l'extrudeuse et comportant un équipement ajustable de temporisation (5) du signal d'état de préparation du moule et un équipement qui mesure la différence de temps entre l'émission du signal temporisé d'état de préparation du moule et celle du signal de barrière photoélectrique (LS), caractérisé en ce que la valeur de la différence entre le signal temporisé d'état de préparation du moule et le signal de barrière photoélectrique (LS) détermine en grandeur et en signe la correction de l'entraînement de l'extrudeuse, indépendamment de celui des deux signaux (FB et LS) qui est émis le premier, et en ce qu'un équipement (8a) est prévu pour assurer, également indépendamment de l'ordre dans lequel ces signaux (FB et LS) sont émis, que la fermeture du moule de soufflage n'ait lieu que lorsque le moule de soufflage est lui-même prêt et que la préforme a atteint sa longueur de consigne."

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 1 (1) et 64 CBE; il est donc recevable.

2. La revendication 1 actuelle diffère de la version figurant dans le brevet tel que délivré

- einerseits durch die Änderung der Anspruchskategorie (Verfahren - Vorrichtung) und
- andererseits dadurch, daß

a) eine Einrichtung vorgesehen ist, welche unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge des Formbereitschafts- und des Lichtschrankensignals sicherstellt, daß die Blasform nur dann geschlossen wird, wenn sowohl die Blasform selbst bereit ist als auch der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat;

b) die Proportional-Regelung der Extruderdrehzahl unabhängig davon stattfindet, welches von den beiden genannten Signalen zeitlich als erstes entsteht;

c) eine verstellbare Verzögerungseinrichtung für das Formbereitschaftssignal und

d) eine Einrichtung vorgesehen sind, welche die Zeitdifferenz zwischen dem Auftreten des verzögerten Formbereitschaftssignals und dem Lichtschrankensignal ermittelt.

3. Zur Zulässigkeit dieser Änderungen ist folgendes auszuführen:

3.1 Änderung der Anspruchskategorie

3.1.1 Gemäß Artikel 123 (3) EPÜ dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents im Einspruchsverfahren "nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird". Da nichts anderes bestimmt ist, ist die Kammer gemäß Regel 66 (1) EPÜ verpflichtet, im Beschwerdeverfahren die Zulässigkeit des vorgenommenen Kategoriewechsels im Hinblick auf den Artikel 123 (3) EPÜ zu überprüfen.

3.1.2 Der Schutzbereich des europäischen Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt; zu deren Auslegung sind jedoch die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen (Artikel 69 (1) EPU). Ferner hat die Auslegung der Patentansprüche aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich nach objektiven Kriterien zu erfolgen. Das in den Patentansprüchen Definierte ist daher so zu interpretieren, wie es der Durchschnittsfachmann aufgrund des ihm eigenen Wissens und Könnens sowie unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen zwangsläufig verstehen muß.

3.1.3 Eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ liegt vor, wenn offenkundig ist, daß nach der Änderung eines Patentanspruches eine Handlung als Verletzung in Betracht kommt, die vor der Änderung nicht als Verletzung des erteilten Patents angesehen werden konnte. Dies dürfte u. a. immer dann der Fall sein, wenn die geänderten Patentansprüche auf einen anderen Gegenstand als die erteilten Patentansprüche gerichtet sind (sog. aliud).

3.1.4 Die Einteilung von Patenten in verschiedene Kategorien (Verfahren

- the claim category has been changed (process - apparatus) and

(a) a device is provided for which ensures, irrespective of the order in which the ready time and light barrier signals occur, that the blow die is closed only when the blow die is itself ready and the pre-shaped blank has reached its nominal length;

(b) the proportional control of the extruder's speed takes place irrespective of which of the two above-mentioned signals occurs first;

(c) an adjustable delay device is foreseen for the ready time signal, together with

(d) a device which determines the time difference between the occurrence of the delayed ready time signal and the light barrier signal.

3. The admissibility of these amendments is examined below:

3.1 Change of Claim Category

3.1.1 Article 123(3) EPC stipulates that the claims of a European patent "may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred". In the absence of any other provision, the Board is obliged pursuant to Rule 66 (1) EPC to examine the admissibility of the change of category during the appeal proceedings having regard to Article 123 (3) EPC.

3.1.2 The extent of protection conferred by a European patent is determined by the terms of the claims, although the description and drawings are to be used to interpret the claims (Article 69(1) EPC). Moreover, for reasons of legal certainty, the claims should be interpreted according to objective criteria. The subject-matter defined in the claims should therefore be interpreted as the average skilled person would inevitably understand it based on his own knowledge and skill and taking into account the description and drawings.

3.1.3 Protection has been inadmissibly extended within the meaning of Article 123 (3) EPC when it is obvious that an act can be considered as an infringement after a claim has been amended although prior to the amendment it could not have been considered as an infringement of the patent as granted. This would in all likelihood always be the case where the amended claims and the granted claims are directed to different subject-matter ("aliud").

3.1.4 The division of patents into various categories (process or product) is

- d'une part, vu le changement de la catégorie de la revendication (procédé - dispositif), et

- d'autre part, pour les raisons suivantes:

a) un équipement est prévu pour assurer, indépendamment de l'ordre dans lequel le signal d'état de préparation du moule et le signal de barrière photoélectrique sont émis, que la fermeture du moule de soufflage n'ait lieu que lorsque le moule de soufflage est lui-même prêt et que la préforme a atteint sa longueur de consigne;

b) la régulation proportionnelle de la vitesse de rotation de l'extrudeuse s'effectue indépendamment de celui des deux signaux mentionnés qui est émis le premier;

c) un équipement ajustable de temporisation du signal d'état de préparation du moule est prévu, et

d) un équipement est prévu pour mesurer la différence de temps entre l'émission du signal temporisé d'état de préparation du moule et celle du signal de barrière photoélectrique.

3. Sur la recevabilité des modifications ci-dessus:

3.1 Changement de la catégorie de la revendication

3.1.1 Conformément à l'article 123(3) CBE, les revendications du brevet européen, au cours de la procédure d'opposition, "ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection". La Chambre est tenue en application de la règle 66 (1) CBE, du fait qu'il n'en est pas disposé autrement, d'examiner dans la procédure de recours la question de savoir si le changement de catégorie effectué est recevable compte tenu de l'article 123 (3) CBE.

3.1.2 L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications; la description et les dessins servent toutefois à interpréter ces dernières (art. 69(1) CBE). De plus, aux fins de la sécurité juridique, il est de règle que les revendications soient interprétées selon des critères objectifs. Il importe donc que ce qui est défini dans les revendications soit interprété de la manière dont doit nécessairement le comprendre l'homme du métier ordinaire mettant à profit ses connaissances et ses compétences et s'appuyant sur la description et les dessins.

3.1.3 Il y a extension irrecevable de la protection au sens où l'entend l'article 123 (3) CBE lorsqu'il apparaît manifestement qu'à la suite d'une modification apportée à une revendication, un acte qui, avant cette modification, ne pouvait pas être considéré comme une contrefaçon du brevet tel que délivré, deviendrait susceptible de l'être. Ce devrait notamment toujours être le cas lorsque les revendications modifiées portent sur un objet autre que celui des revendications du brevet tel que délivré (notion de *aliud*).

3.1.4 Le fait de classer les brevets en différentes catégories (procédés et pro-

und Erzeugnis) ist in rechtlicher Hinsicht insofern bedeutsam, als der Umfang des Schutzbereiches in entscheidendem Maße von der einmal getroffenen Kategoriewahl abhängt. Den einzelnen Kategorien sind nämlich spezifische Benutzungsarten zugeordnet, die sich zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Diese Verschiedenheit der Wirkungen des durch ein Patent gewährten Rechtes stellt den Grund dar, weshalb eine Einteilung in Patentkategorien überhaupt zu rechtfertigen ist.

3.1.5 Aus diesen Ausführungen erhellt, daß im allgemeinen ein Kategorie-wechsel im Einspruchsverfahren mit der Vorschrift des Artikels 123 (3) EPÜ unvereinbar und mithin unzulässig sein dürfte, weil er in aller Regel bewirkt, daß die geänderten Patentansprüche einen anderen Gegenstand als die erteilten Patentansprüche schützen (vgl. Abschnitt 3.1.3 hiervor). Indessen gibt es seltene Fälle, in denen Patentansprüche trotz Wechsels der Kategorie nicht ein aliud schützen. Ein derartiger Ausnahmefall dürfte zunächst immer dann vorliegen, wenn offenkundig ist, daß aufgrund eines dem Wesen der Erfindung nicht gerecht werdenden Fehlgriffs in der Bezeichnung die Lehre des erteilten Patents in eine unzutreffende Patentkategorie eingeordnet worden ist. Des weiteren dürfte es in bestimmten Fällen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Bestimmung des Artikels 64 (2) EPÜ, möglich sein, den Erzeugnisanspruch eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren auf eine in ihm angegebene Verwendung des Erzeugnisses zu beschränken, da der Schutzbereich des Erzeugnispatents den Schutzbereich des Verwendungspatents mit umfaßt. Schließlich kann auch die Umwandlung eines Verfahrenspatents in ein Vorrichtungspatent einen solchen Ausnahmefall darstellen (vgl. nächster Abschnitt).

3.1.6 Zwischen einem Verfahren und einer Vorrichtung, die zu dessen Ausführung geeignet ist, besteht naturgemäß eine enge Wechselbeziehung. Bei einem Vorrichtungspatent stehen nämlich die Funktionsweise der geschützten Vorrichtung sowie ihre Verwendung als Arbeitsmittel zur Realisierung eines bestimmten Zweckes im Vordergrund. Im Hinblick auf eine klare und eindeutige Definition einer Vorrichtung ist es deshalb manchmal notwendig, in den Vorrichtungsanspruch Verfahrensmerkmale aufzunehmen. Umgekehrt gibt es Erfindungen, die sich dem Durchschnittsfachmann nur dann als Verfahren vollständig offenbaren, wenn auch Vorrichtungsmerkmale zur Definition herangezogen werden. Ferner ist es aufgrund der erwähnten engen Wechselbeziehung in bestimmten Grenzsituationen ohne weiteres möglich, daß die Erfindung, für die Schutz begehrt wird, mit den gleichen Erfindungsmerkmalen sowohl der Kategorie des Verfahrens als auch der Kategorie der Vorrichtung zugeordnet werden könnte. Eine solche Grenzsituation liegt beispielsweise im-

legally important because the extent of protection depends to a crucial extent on the category selected, specific types of use being allocated to each category which in some cases differ substantially from each other. The difference in effect on the right conferred by a patent is the reason why it is at all justifiable to classify patents in categories.

3.1.5 From the foregoing it is clear that a change of category during opposition proceedings is not generally in keeping with the provisions of Article 123 (3) EPC and is therefore probably inadmissible because it usually means that the amended claims and the granted claims protect different subject-matter (see 3.1.3 above). However, rare cases arise where claims do not protect an aliud despite a change of category. Such exceptions will probably always occur when it is obvious that the granted patent's teaching has been classified in an inappropriate category because the title inaccurately reflects the nature of the invention. There will probably also be instances, particularly having regard to the provisions of Article 64 (2) EPC, where the product claim of a granted patent can be limited in opposition proceedings to a product use defined therein, since the extent of protection conferred by a product patent encompasses that conferred by a use patent. Moreover, it may also be admissible as an exception to convert a process patent into an apparatus patent (see 3.1.6 below).

3.1.6 It is natural for there to be a close inter-relationship between a process and the apparatus suitable for carrying it out. In the case of an apparatus patent the protected apparatus's method of operation and its use as a means of implementing a specific purpose are both of prime importance. To define apparatus clearly and unmistakably it is therefore sometimes necessary to include process features in an apparatus claim. Conversely, some inventions are fully disclosed to an average skilled person as a process only when the definition also refers to features of the apparatus. And in view of the close inter-relationship referred to above it may well be possible in some borderline cases for the invention for which protection is sought to be categorised with the same inventive features as both process and apparatus. Such borderline cases would, for example, always arise when in a process patent the means of carrying out the process are described in such detail and so comprehensively that an average skilled person is able, without undue

duits) revêt juridiquement tout son sens dans la mesure où l'étendue de la protection dépend essentiellement du choix de la catégorie opérée au départ. La raison en est qu'aux différentes catégories correspondent des types spécifiques d'utilisation qui à certains égards se distinguent considérablement les uns des autres. C'est cette diversité des effets du droit conféré par un brevet qui justifie en tout état de cause une classification en différentes catégories de brevets.

3.1.5 Il ressort de ces considérations qu'un changement de catégorie au cours de la procédure d'opposition devrait en règle générale être incompatible avec la disposition de l'article 123 (3) CBE, et donc irrecevable, car normalement, du fait de ce changement, les revendications modifiées protègent un autre objet que celui des revendications du brevet tel que délivré (cf. point 3.1.3 supra). Il existe néanmoins des cas - peu fréquents - dans lesquels les revendications ne protègent pas un autre objet bien qu'elles subissent un changement de catégorie. En premier lieu, on devrait toujours avoir affaire à un cas exceptionnel de cette nature lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison d'un choix erroné du titre de l'invention, qui ne correspond pas à l'essence de celle-ci, l'enseignement contenu dans le brevet tel que délivré a été rangé dans une catégorie inexacte. Ensuite, il devrait dans certains cas être possible, en particulier tout en tenant compte de la disposition de l'article 64 (2) CBE, de limiter au cours de la procédure d'opposition la revendication de produit d'un brevet tel que délivré à une utilisation de ce produit qui y est indiquée, vu qu'alors l'étendue de la protection conférée par le brevet portant sur le produit englobe celle conférée par le brevet portant sur l'utilisation. Enfin, parmi les exceptions en question, on peut aussi rencontrer le cas de la transformation d'un brevet portant sur un procédé en un brevet portant sur un dispositif (cf. point suivant).

3.1.6 Il existe par nature une étroite interdépendance entre un procédé et un dispositif servant à le mettre en oeuvre. Dans le cas d'un brevet portant sur un dispositif, le mode de fonctionnement du dispositif protégé ainsi que son utilisation constituent en effet des moyens d'une importance majeure pour la réalisation d'un but déterminé. Aussi, la définition claire et sans équivoque d'un dispositif nécessite-t-elle parfois la présence de caractéristiques relatives à un procédé dans la revendication portant sur un dispositif. Inversement, il existe des inventions qui, en tant que procédés, ne se révèlent totalement à l'homme du métier ordinaire qu'à condition d'avoir été également définies par des caractéristiques relatives à un dispositif. De plus, en raison de l'étroite interdépendance qui vient d'être évoquée, il est tout à fait possible que, dans certains cas limites, l'invention pour laquelle la protection est recherchée soit susceptible d'appartenir, sur la base des mêmes caractéristiques, tant à la catégorie des procédés qu'à celle des dispositifs. C'est toujours le cas par

mer dann vor, wenn in einem Verfahrens-patent die Mittel zur Ausführung des Verfahrens so ausführlich und umfassend umschrieben sind, daß der Durchschnittsfachmann ohne besondere Überlegung in der Lage ist, der in diesem Patent definierten technischen Lehre ebenfalls die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignete Vorrichtung vollständig und eindeutig zu entnehmen. Das bedeutet aber, daß in diesem Fall der Schutzbereich (vgl. Artikel 69 EPÜ) des Verfahrens-patents auch die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens mit umfaßt. Folglich verstößt unter diesen Umständen eine Umwandlung des erteilten Verfahrens-patents in ein Vorrichtungspatent nicht gegen die Vorschrift des Artikels 123(3) EPÜ.

3.1.7 Im vorliegenden Fall betraf das erteilte Patent ein Verfahren nach Regeln der Förderleistung eines Extruders. Bei diesem Verfahren handelte es sich um ein Arbeitsverfahren. Darunter wird generell diejenige Betätigung verstanden, durch die Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne daß dabei (wie beim Herstellungsverfahren) eine Veränderung des behandelten Objektes Ziel des Verfahrens ist. Diese Arbeits- oder Verfahrensschritte sind in aller Regel funktionell bedingt. Dem ist nun allerdings hinzuzufügen, daß auch die zur Ausführung eines Arbeitsverfahrens geeignete Vorrichtung ggf. ausschließlich mit funktionellen Merkmalen definiert werden kann. Ausgehend von dieser Tatsache stellt sich im vorliegenden Fall deshalb die Frage, ob die in dem erteilten Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den gleichen Erfindungsmerkmalen sowohl der Kategorie des Arbeitsverfahrens als auch der Kategorie der Vorrichtung zur Ausführung dieses Verfahrens zugeordnet werden könnte (vgl. Abschnitt 3.1.6 hiervor).

3.1.8 Sämtliche in den erteilten Patentansprüchen 1 bis 6 aufgeführten Merkmale stellen funktionelle Merkmale dar. Sie definieren Verfahrensschritte, die zumindest indirekt an bestimmte Vorrichtungsmerkmale gebunden sind. Letztere sind ihrerseits in Funktionsbeziehung zueinander gesetzt. Daher entnimmt nach Auffassung der Kammer der Durchschnittsfachmann aufgrund seiner Kenntnisse sowie gestützt auf die in der Beschreibung und den Zeichnungen des erteilten Patents enthaltenen Informationen ohne weiteres der in diesem Patent definierten technischen Lehre ebenfalls die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignete Vorrichtung. Somit umfaßte der Schutzbereich des erteilten Verfahrens-patents zugleich auch die Vorrichtung zur Ausführung des geschützten Verfahrens. Die (im Abschnitt 3.1.7 hiervor am Schluß) aufgeworfene Frage ist folglich zu bejahen.

3.1.9 Die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung des erteilten Patentanspruchs 1 hatte zum Ziel, die unter Schutz gestellte Erfindung klarer gegenüber dem Stand der Technik her-

effort, to deduce fully and clearly the apparatus suitable for carrying out the protected process from the technical teaching defined in the patent. This would mean, however, that in this case the extent of protection (cf. Article 69 EPC) conferred by the process patent also encompasses the apparatus for carrying out the process. Consequently, in these circumstances the conversion of a granted process patent into an apparatus patent would not contravene Article 123 (3) EPC.

3.1.7 In the case in suit the granted patent related to a process for controlling an extruder's output quantity. This process involved a method of working, which is usually understood to mean the action by which operating steps are performed, without it being the purpose of the method (as with methods of production) to change the object being treated. These working or operating steps are usually dependent on the function involved. It must be added, however, that even the apparatus suitable for carrying out a method of working may sometimes be definable only in terms of functional features. In view of this fact the question arises in the case under review whether the invention protected in the granted patent could be assigned with the same inventive features both to the category of process and to that of apparatus for carrying out that process (see Section 3.1.6 above).

3.1.8 All the features set out in the granted Claims 1 to 6 represent functional features, defining process steps linked at least indirectly to specific apparatus features. The latter are in turn functionally linked to each other. It is therefore the Board's view that, based on his knowledge and with the help of the information contained in the granted patent's description and drawings, an average skilled person can readily deduce the apparatus suitable for carrying out the protected process from the technical teaching defined in that patent. The extent of protection conferred by the granted process patent thus encompassed also the apparatus for carrying out the protected process. The question raised (at the end of Section 3.1.7 above) must therefore be answered in the affirmative.

3.1.9 The amendment to the granted Claim 1 made during the opposition proceedings was intended to differentiate the protected invention more clearly from the state of the art. Ap-

exemple lorsque dans un brevet portant sur un procédé les moyens servant à exécuter celui-ci sont exposés de manière si détaillée et complète que l'homme du métier ordinaire est également en mesure, sans effort de réflexion particulier, de tirer effectivement et précisément de l'enseignement contenu dans ce brevet le dispositif approprié permettant de mettre en oeuvre le procédé protégé. Or, cela signifie dans un tel cas que l'étendue de la protection (cf. art. 69 CBE) conférée par le brevet portant sur un procédé englobe aussi le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé. Il s'ensuit qu'une transformation du brevet tel que délivré pour un procédé en un brevet portant sur un dispositif ne contrevient pas, dans de telles conditions, à la disposition de l'article 123 (3) CBE.

3.1.7 Dans la présente espèce, le brevet tel que délivré portait sur un procédé de régulation du débit d'une extrudeuse. Il s'agissait en l'occurrence d'une méthode de travail. On entend généralement par là l'activité qui préside à l'exécution d'étapes de travail sans pour autant qu'à cette occasion le but recherché du procédé soit une modification de l'objet traité (comme dans le cas d'un procédé de fabrication). Ces étapes de travail ou de procédé sont normalement liées à des fonctions. Cela dit, il faut néanmoins ajouter que le dispositif approprié servant à mettre en oeuvre une méthode de travail peut, le cas échéant, être lui aussi uniquement défini par des caractéristiques fonctionnelles. A partir de cela, dans la présente espèce, la question se pose donc de savoir si l'invention protégée dans le brevet tel que délivré pourrait, sur la base des mêmes caractéristiques, appartenir à la fois à la catégorie du procédé, en l'occurrence une méthode de travail, et à la catégorie du dispositif servant à mettre en oeuvre ce procédé (cf. point 3.1.6 supra).

3.1.8 Toutes les caractéristiques figurant dans les revendications 1 à 6 du brevet tel que délivré sont des caractéristiques fonctionnelles. Elles définissent des étapes de procédé qui sont liées, du moins indirectement, à des caractéristiques données relatives à un dispositif. Ces dernières ont à leur tour les unes par rapport aux autres des relations fonctionnelles. De l'avis de la Chambre, l'homme du métier ordinaire mettant à profit ses connaissances et s'appuyant sur les informations contenues dans la description et les dessins du brevet tel que délivré est par conséquent également en mesure de tirer d'emblée de l'enseignement que lui livre ce même brevet le dispositif approprié servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. L'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré pour le procédé englobe donc simultanément le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre par l'affirmative à la question posée précédemment (à la fin du point 3.1.7 supra).

3.1.9 La modification apportée au cours de la procédure d'opposition à la revendication 1 du brevet tel que délivré visait à définir plus clairement par rapport à l'état de la technique l'invention

auszustellen. Zu diesem Zweck sind in den Patentanspruch 1. Vorrichtungsmarkmale (in Form von Erzeugnismerkmalen) aufgenommen worden, die vorher bloß in der Beschreibung als zur Erfindung gehörend offenbart waren. Aus dieser Tatsache kann geschlossen werden, daß es zutreffender ist, wenn die im erteilten Patent geschützte Erfindung als Vorrichtung definiert wird. Von daher betrachtet, drängte sich somit ein Kategoriewechsel geradezu auf.

3.1.10 Aus alledem folgt, daß der im Einspruchsverfahren vorgenommene Kategoriewechsel mit der Vorschrift des Artikels 123 (3) EPÜ vereinbar und mithin zulässig ist.

3.1.11 Die Tatsache, daß der Kategoriewechsel im vorliegenden Fall statthaft ist, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein Wechsel nach der Patenterteilung nur in Ausnahmefällen im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig sein dürfte. Das Gebot der Rechtssicherheit bringt es mit sich, daß für einen Kategoriewechsel nach der Patenterteilung äußerst strenge Voraussetzungen gelten müssen.

3.2 Übrige Änderungen des Anspruchs 1

3.3 Durch die vorgenommenen Änderungen der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 ist der Schutzbereich des Anspruchs demnach nicht erweitert worden.

3.4 Die Ansprüche 2 bis 6 entsprechen inhaltlich den erteilten abhängigen Ansprüchen 2 bis 6.

3.5 Die Patentansprüche 1 bis 6 genügen mithin den Forderungen des Artikels 123 EPÜ.

Die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gegenüber den anderen im Verfahren genannten Dokumenten ist nach dem Ergebnis der Prüfung dieses Standes der Technik durch die Kammer ebenfalls gegeben. Dies hat die Beschwerdeführerin auch nicht bestritten. Daher erübrigt sich insoweit eine nähere Begründung.

8. Zur Frage, ob die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 nahegelegen hat, ist nachstehendes auszuführen:

9. Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfindnerischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

12. Da es sich im vorliegenden Fall um Änderungen der Beschreibung, der Figur 1 und der Ansprüche handelt, deren Bedeutung von dem sachkundigen Vertreter der Beschwerdeführerin überblickt werden konnte, und der Vertreter in der mündlichen Verhandlung auch nicht zu erkennen gegeben hat, daß er zur Prüfung eine längere Bedenk-

paratus features (in the form of product features) were therefore incorporated into Claim 1 which hitherto had merely been disclosed in the description as belonging to the invention. It can be concluded from this that it would be more appropriate for the invention protected in the granted patent to be defined as apparatus. From this angle a change of category had to be considered a necessity.

3.1.10 It follows that the change of category made during the opposition proceedings is compatible with the provisions of Article 123 (3) EPC and is therefore admissible.

3.1.11 Although the category change can be upheld in this case, this must not obscure the fact that, having regard to Article 123 (3) EPC, a change is admissible after grant only in exceptional cases. The requirement to provide legal certainty means that extremely rigid criteria must be set for changing the category after grant of the patent.

3.2 Other amendments to Claim 1.

3.3 The protection conferred by the claim has therefore not been extended by the amendments made to Claim 1 as granted.

3.4 The content of Claims 2 to 6 corresponds to that of dependent Claims 2 to 6 as granted.

3.5 Claims 1 to 6 therefore satisfy the requirements of Article 123 EPC.

The Board's examination of this state of the art also shows that Claim 1's subject-matter is new vis-à-vis the other documents referred to during the proceedings. Nor has the appellant contested this. It is therefore unnecessary to go into the matter further here.

8. The following relates to the question of whether the apparatus according to Claim 1 is obvious:

9. Claim 1's subject-matter therefore involves an inventive step (Article 56 EPC).

12. Since in this case the expert representing the appellant could assess the importance of the amendments made to the description, Figure 1 and claims and the representative did not indicate at the oral proceedings that he required more time to consider the matter, it was unnecessary to issue a communication in accordance with

protégée. A cette fin, on a introduit dans la revendication 1 des caractéristiques relatives à un dispositif (comme caractéristiques de produit) qui, auparavant, étaient seulement divulguées dans la description comme appartenant à l'invention. La conclusion qu'il est possible d'en tirer est qu'il est plus exact de définir en tant que dispositif l'invention protégée dans le brevet tel que délivré. De ce point de vue, un changement de catégorie s'imposait justement.

3.1.10 Il s'ensuit que le changement de catégorie opéré au cours de la procédure d'opposition est compatible avec la disposition de l'article 123 (3) CBE et par conséquent recevable.

3.1.11 S'il est vrai que, dans la présente espèce, le changement de catégorie est autorisé, cela ne doit pas masquer le fait que, vu l'article 123 (3) CBE, un changement de catégorie après la délivrance du brevet ne devrait être recevable que dans des cas exceptionnels. Le maintien de la sécurité juridique exige de soumettre à des conditions des plus strictes les changements de catégorie après la délivrance du brevet.

3.2 Autres modifications de la revendication 1.

3.3 Par conséquent, les modifications apportées à la version de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'ont pas étendu la protection conférée par la revendication.

3.4 La teneur des revendications 2 à 6 correspond à celle des revendications dépendantes 2 à 6 du brevet tel que délivré.

3.5 Les revendications 1 à 6 satisfont donc aux conditions de l'article 123 CBE.

En outre, l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport aux autres documents cités au cours de la procédure, comme la Chambre a pu s'en convaincre en examinant cet état de la technique. La requérante de son côté ne l'a pas contesté. Un exposé des motifs plus détaillé est donc de ce point de vue superflu.

8. Sur l'évidence du dispositif selon la revendication 1:

9. L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive (art. 56 CBE).

12. Comme il s'agit, dans la présente espèce, de modifications apportées à la description, à la figure 1 et aux revendications, que le mandataire de la requérante, compétent en la matière, était en mesure de discerner, et comme le mandataire au cours de la procédure orale n'a pas davantage laissé entendre qu'il devait prendre le temps de la réflexion

zeit benötigt, erübrigte sich die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU (vgl. Entscheidung T 219/83, ABl. EPA 1986, 211).

Rule 58 (4) EPC (cf. Decision T 219/83, OJ EPO 1986, 211).

pour plus ample examen, il n'a pas été jugé nécessaire d'émettre une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE (cf. décision T 219/83, JO OEB 1986, 211).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent Nr. 27 575 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order that European patent No. 27 575 be maintained in the following form:

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet européen n° 27 575 sur la base des pièces suivantes:

...

Leitsätze weiterer, zur Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen

Nachstehend werden die Leitsätze von Entscheidungen wiedergegeben, deren Veröffentlichung im Amtsblatt in der nächsten Zeit geplant ist.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Leitsätze nicht Bestandteil der Entscheidungen sind. Sie dienen lediglich zur unverbindlichen Unterrichtung über den Inhalt der Entscheidungen und zur leichteren Auffindbarkeit von Informationen.

Eine Kopie des vollen Textes der Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

Headnotes of further decisions scheduled for publication

We publish below the headnotes of decisions of the EPO Boards of Appeal scheduled for publication in the Official Journal in the near future.

It is emphasised that the headnotes do not constitute part of the decisions. They are published for information purposes merely and to facilitate access to information.

Copies of the full texts of decisions in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library, Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Sommaires de décisions à publier prochainement

Les sommaires de décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets qui seront publiées prochainement au Journal officiel figurent ci-après.

Il est expressément signalé que les sommaires ne font pas partie des décisions. Ils ont pour seul but de renseigner sur le contenu des décisions et de faciliter la recherche d'informations.

Une copie du texte intégral de chaque décision dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant paiement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM la page.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 30. Juli 1987 J 20/87 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: E. Persson
W. Moser

Anmelder: The Upjohn Company

Stichwort: Rückerstattung der Recherchegebühr/UPJOHN

Artikel: 10 Gebührenordnung, 111 (1), 116(2) EPÜ

Decision of the Legal Board of Appeal dated 30 July 1987 J 20/87 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: E. Persson
W. Moser

Applicant: The Upjohn Company

Headword: Refund of search fee/UPJOHN

Article: 10 Rules Relating to Fees, 111 (1) and 116 (2) EPC

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 30 juillet 1987 J 20/87 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: E. Persson
W. Moser

Demandeur: The Upjohn Company

Référence: Remboursement de la taxe de recherche/UPJOHN

Article: 10 règlement relatif aux taxes, 111 (1) et 116 (2) CBE

Schlagwort: "Rückerstattung der Recherchegebühr - Priorität der Voranmeldung nicht beansprucht - kein Ermessen des EPA" - "Antrag auf mündliche Verhandlung (abgelehnt)"

Leitsätze

I. Die Annahme, das EPA sei befugt, bei der Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht ein pflichtgemäßes Ermessen auszuüben, entbehrt jeder Grundlage. Die Vorschriften des Artikels 10 der Gebührenordnung müssen genau eingehalten werden.

II. Die Beschwerdekammer kann einen vom Anmelder im Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückweisen, wenn sie diese nicht für sachdienlich erachtet und auch nicht beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen (Art. 116 (2) EPÜ in Verbindung mit Art. 111 (1) EPÜ).

Keyword: "Refund of search fee - priority of earlier application not claimed - no discretion of the EPO" - "Request for oral proceedings (refused)"

Headnote

I. There is nowhere any support for the idea that the EPO is entitled to exercise a general discretion based on equity in respect of refunding the fee for the European search report. The requirements set out in Article 10 of the Rules Relating to Fees have to be strictly applied.

II. A Board of Appeal may refuse a request for oral proceedings made by an applicant in the course of an appeal against a decision of the Receiving Section where the Board does not consider such proceedings to be expedient and where it does not envisage refusing the European patent application (Article 116 (2) EPC, applied, pursuant to Article 111 (1) EPC).

Mot-clé: "Remboursement de la taxe de recherche - priorité d'une demande antérieure non revendiquée - pouvoir d'appréciation de l'OEB (non)" - "Requête en procédure orale (rejetée)"

Sommaire

I. Les textes pertinents n'offrent aucun fondement à l'idée que l'OEB est doté d'un large pouvoir d'appréciation en équité en ce qui concerne le remboursement de la taxe de recherche européenne. Les conditions prévues à l'article 10 du règlement relatif aux taxes doivent être rigoureusement appliquées.

II. La Chambre de recours peut à bon droit rejeter une requête en procédure orale formulée par le demandeur pendant une procédure de recours contre une décision de la Section de dépôt, si la Chambre ne juge pas utile de recourir à une telle procédure et dès lors qu'elle n'envisage pas de rejeter la demande de brevet européen (par application de l'art. 116 (2) et conformément à l'art. 111 (1) CBE).

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 25. September 1987 T 245/87 - 3.4.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: H. Reich
E. Persson

Anmelder: Siemens AG

Stichwort: Durchflußmessung/SIEMENS

Artikel: 52 (4) EPÜ

Schlagwort: "Arbeitsverfahren bei Therapiegeräten - implantiertes Medikamentendosiergerät"

Leitsatz

Ein Verfahren zur Durchflußmessung kleiner Flüssigkeitsmengen ist selbst dann nicht von vornherein gemäß Artikel 52 (4) EPÜ von einer Patentierung auszuschließen, wenn es in einem implantierten Medikamentendosiergerät angewendet wird, solange kein funktioneller Zusammenhang zwischen dem beanspruchten Verfahren und der vom Gerät abgegebenen Medikamentendosis besteht.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 25 September 1987 T 245/87 - 3.4.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: H. Reich
E. Persson

Applicant: Siemens AG

Headword: Flow measurement/SIEMENS

Article: 52 (4) EPC

Keyword: "Operation of therapeutic devices - controlled drug administration implant"

Headnote

A method of measuring the flow of small quantities of liquid is not automatically excluded from patentability by Article 52 (4) EPC, even if used in an implanted device for controlled drug administration, as long as there is no functional link between the method claimed and the dosing of the drug administered by means of the device.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1., en date du 25 septembre 1987 T 245/87 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: H. Reich
E. Persson

Demandeur: Siemens AG

Référence: Mesure du débit/SIEMENS

Article: 52 (4) CBE

Mot-clé: "Procédé d'emploi d'appareils thérapeutiques - appareil implanté de dosage de médicaments"

Sommaire

Un procédé pour mesurer le débit de petites quantités de fluide ne doit pas être considéré d'emblée comme non-brevetable en vertu de l'article 52 (4) CBE, même lorsqu'il est utilisé dans un appareil implanté de dosage de médicaments, tant qu'il n'existe pas de rapport fonctionnel entre le procédé revendiqué et la dose de médicament libérée par l'appareil.

MITTEILUNGEN DES EPA**Handbuch der
Patentinformation und
-dokumentation****WIPO-Normen**

1. Statt des alten ICIREPAT-Handbuchs verwendet das EPA inzwischen das von der WIPO herausgegebene Handbuch der Patentinformation und -dokumentation (s. ABl. EPA 1984, 124).

2. Zur Information der Abonnenten des Amtsblatts druckt das EPA nachstehend mit freundlicher Genehmigung der WIPO aktualisierte Auszüge aus diesem Handbuch ab.

3. Die vollständige Ausgabe des zweisprachig in Englisch und Französisch herausgegebenen Handbuchs ist erhältlich bei:

Weltorganisation für geistiges Eigentum
34, chemin des Colombettes
CH - 1211 Genf 20
Schweiz

4.1 Standardcode für unabhängige Staaten und sonstige Gebietskörperschaften, die Patentedokumente ausgeben, sowie für internationale Organisationen für den gewerblichen Rechtsschutz

Auszug aus der WIPO-Norm ST. 3

AE Vereinigte Arabische Emirate
AF Afghanistan
AG Antigua und Barbuda
AI Anguilla
AL Albanien
AN Niederländische Antillen
AO Angola
AR Argentinien
AT Österreich
AU Australien
BB Barbados
BD Bangladesch
BE Belgien
BF Burkina Faso
BG Bulgarien
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivien
BR Brasilien
BS Bahamas
BT Bhutan
BU Birma
BW Botsuana
BZ Belize

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Patent Information and
Documentation Handbook****WIPO Standards**

1. The former ICIREPAT manual has been replaced by the "Patent Information and Documentation Handbook" published by WIPO (see OJ EPO 1984, 124).

2. The EPO is reproducing below updated extracts from the handbook for the information of subscribers to the Official Journal, by kind permission of WIPO.

3. Copies of the full handbook published bilingually in English and French may be obtained from:

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
CH - 1211 Geneva 20
Switzerland

4.1 Standard code for the representation of the names of independent States and other entities which issue patent documents and of international organisations in the field of industrial property

Extract from WIPO Standard ST. 3

AE United Arab Emirates
AF Afghanistan
AG Antigua and Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AN Netherlands Antilles
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazil
BS Bahamas
BT Bhutan
BU Burma
BW Botswana
BZ Belize

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Manuel sur l'information et la
documentation en matière de
brevets****Normes de l'OMPI**

1. L'ancien manuel ICIREPAT a été remplacé par le "Manuel sur l'information et la documentation en matière de brevets" publié par l'OMPI (cf. JO OEB 1984, 124).

2. L'OEB reproduit ci-après, avec l'aimable autorisation de l'OMPI, des extraits de ce manuel pour l'information des abonnés au Journal Officiel.

3. Il est possible de se procurer des exemplaires du manuel, édition bilingue anglais-français, à l'adresse suivante:

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
34, chemin des Colombettes
CH - 1211 Genève 20
Suisse

4.1 Code normalisé pour la représentation des noms d'États indépendants et autres entités publiant des documents de brevets, ainsi que d'organisations internationales s'occupant de propriété industrielle

Extrait de la norme ST. 3 de l'OMPI

AE Emirats arabes unis
AF Afghanistan
AG Antigua et Barbuda
AI Anguilla
AL Albanie
AN Antilles néerlandaises
AO Angola
AR Argentine
AT Autriche
AU Australie
BB Barbade
BD Bangladesh
BE Belgique
BF Burkina Faso
BG Bulgarie
BH Bahreïn
BI Burundi
BJ Bénin
BM Bermudes
BN Brunei Darussalam
BO Bolivie
BR Brésil
BS Bahamas
BT Bhoutan
BU Birmanie
BW Botswana
BZ Belize

CA Kanada	CA Canada	CA Canada
CF Zentralafrikanische Republik	CF Central African Republic	CF République centrafricaine
CG Kongo	CG Congo	CG Congo
CH Schweiz	CH Switzerland	CH Suisse
CI Elfenbeinküste	CI Ivory Coast	CI Côte d'Ivoire
CL Chile	CL Chile	CL Chili
CM Kamerun	CM Cameroon	CM Cameroun
CN China	CN China	CN Chine
CO Kolumbien	CO Colombia	CO Colombie
CR Costa Rica	CR Costa Rica	CR Costa Rica
CS Tschechoslowakei	CS Czechoslovakia	CS Tchécoslovaquie
CU Kuba	CU Cuba	CU Cuba
CV Kap Verde	CV Cape Verde	CV Cap-Vert
CY Zypern	CY Cyprus	CY Chypre
DD Deutsche Demokratische Republik	DD German Democratic Republic	DD République démocratique allemande
DE Bundesrepublik Deutschland	DE Germany, Federal Republic of	DE Allemagne, République fédérale d'
DJ Dschibuti	DJ Djibouti	DJ Djibouti
DK Dänemark	DK Denmark	DK Danemark
DM Dominica	DM Dominica	DM Dominique
DO Dominikanische Republik	DO Dominican Republic	DO République dominicaine
DZ Algerien	DZ Algeria	DZ Algérie
EC Ecuador	EC Ecuador	EC Equateur
EG Ägypten	EG Egypt	EG Egypte
ES Spanien	ES Spain	ES Espagne
ET Äthiopien	ET Ethiopia	ET Ethiopie
FI Finnland	FI Finland	FI Finlande
FJ Fidschi	FJ Fiji	FJ Fidji
FK Falklandinseln (Malwinen)	FK Falkland Islands (Malvinas)	FK Iles Falkland (Malvinas)
FR Frankreich	FR France	FR France
GA Gabun	GA Gabon	GA Gabon
GB Vereinigtes Königreich	GB United Kingdom	GB Royaume-Uni
GD Grenada	GD Grenada	GD Grenade
GH Ghana	GH Ghana	GH Ghana
GI Gibraltar	GI Gibraltar	GI Gibraltar
GM Gambia	GM Gambia	GM Gambie
GN Guinea	GN Guinea	GN Guinée
GQ Äquatorialguinea	GQ Equatorial Guinea	GQ Guinée équatoriale
GR Griechenland	GR Greece	GR Grèce
GT Guatemala	GT Guatemala	GT Guatemala
GW Guinea-Bissau	GW Guinea-Bissau	GW Guinée-Bissau
GY Guyana	GY Guyana	GY Guyana
HK Hongkong	HK Hong Kong	HK Hong-Kong
HN Honduras	HN Honduras	HN Honduras
HT Haiti	HT Haiti	HT Haïti
HU Ungarn	HU Hungary	HU Hongrie
ID Indonesien	ID Indonesia	ID Indonésie
IE Irland	IE Ireland	IE Irlande
IL Israel	IL Israel	IL Israël
IN Indien	IN India	IN Inde
IQ Irak	IQ Iraq	IQ Iraq
IR Islamische Republik Iran	IR Iran (Islamic Republic of)	IR Iran (République islamique d')
IS Island	IS Iceland	IS Islande
IT Italien	IT Italy	IT Italie
JM Jamaika	JM Jamaica	JM Jamaïque
JO Jordanien	JO Jordan	JO Jordanie
JP Japan	JP Japan	JP Japon
KE Kenia	KE Kenya	KE Kenya
KH Demokratisches Kamputschea	KH Democratic Kampuchea	KH Kampuchea démocratique
KI Kiribati	KI Kiribati	KI Kiribati
KM Komoren	KM Comoros	KM Comores
KN St. Christoph und Nevis	KN Saint Christopher and Nevis	KN Saint-Christophe-et-Nevis
KP Demokratische Volksrepublik Korea	KP Democratic People's Republic of Korea	KP République populaire démocratique de Corée
KR Republik Korea	KR Republic of Korea	KR République de Corée
KW Kuwait	KW Kuwait	KW Koweït

KY Kaimaninseln	KY Cayman Islands	KY Caïmanes, Iles
LA Laos	LA Laos	LA Laos
LB Libanon	LB Lebanon	LB Liban
LC St. Lucia	LC Saint Lucia	LC Sainte-Lucie
LI Liechtenstein	LI Liechtenstein	LI Liechtenstein
LK Sri Lanka	LK Sri Lanka	LK Sri Lanka
LR Liberia	LR Liberia	LR Libéria
LS Lesotho	LS Lesotho	LS Lesotho
LU Luxemburg	LU Luxembourg	LU Luxembourg
LY Libyen	LY Libya	LY Lybie
MA Marokko	MA Morocco	MA Maroc
MC Monaco	MC Monaco	MC Monaco
MG Madagaskar	MG Madagascar	MG Madagascar
ML Mali	ML Mali	ML Mali
MN Mongolei	MN Mongolia	MN Mongolie
MR Mauretanien	MR Mauritania	MR Mauritanie
MS Montserrat	MS Montserrat	MS Montserrat
MT Malta	MT Malta	MT Malte
MU Mauritius	MU Mauritius	MU Maurice
MV Malediven	MV Maldives	MV Maldives
MW Malawi	MW Malawi	MW Malawi
MX Mexiko	MX Mexico	MX Mexique
MY Malaysia	MY Malaysia	MY Malaisie
MZ Mosambik	MZ Mozambique	MZ Mozambique
NE Niger	NE Niger	NE Niger
NG Nigeria	NG Nigeria	NG Nigeria
NI Nicaragua	NI Nicaragua	NI Nicaragua
NL Niederlande	NL Netherlands	NL Pays-Bas
NO Norwegen	NO Norway	NO Norvège
NP Nepal	NP Nepal	NP Népal
NR Nauru	NR Nauru	NR Nauru
NZ Neuseeland	NZ New Zealand	NZ Nouvelle-Zélande
OM Oman	OM Oman	OM Oman
PA Panama	PA Panama	PA Panama
PE Peru	PE Peru	PE Pérou
PG Papua-Neuguinea	PG Papua New Guinea	PG Papouasie-Nouvelle-Guinée
PH Philippinen	PH Philippines	PH Philippines
PK Pakistan	PK Pakistan	PK Pakistan
PL Polen	PL Poland	PL Pologne
PT Portugal	PT Portugal	PT Portugal
PY Paraguay	PY Paraguay	PY Paraguay
QA Katar	QA Qatar	QA Qatar
RO Rumänien	RO Romania	RO Roumanie
RW Ruanda	RW Rwanda	RW Rwanda
SA Saudi-Arabien	SA Saudi Arabia	SA Arabie saoudite
SB Salomonen	SB Solomon Islands	SB Iles Salomon
SC Seschellen	SC Seychelles	SC Seychelles
SD Sudan	SD Sudan	SD Soudan
SE Schweden	SE Sweden	SE Suède
SG Singapur	SG Singapore	SG Singapour
SH St. Helena	SH Saint Helena	SH Sainte-Hélène
SL Sierra Leone	SL Sierra Leone	SL Sierra Leone
SM San Marino	SM San Marino	SM Saint-Marin
SN Senegal	SN Senegal	SN Sénégal
SO Somalia	SO Somalia	SO Somalie
SR Suriname	SR Suriname	SR Suriname
ST São Tomé und Príncipe	ST Sao Tome and Principe	ST Sao Tomé-et-Principe
SU Sowjetunion	SU Soviet Union	SU Union soviétique
SV El Salvador	SV El Salvador	SV El Salvador
SY Syrien	SY Syria	SY Syrie
SZ Swasiland	SZ Swaziland	SZ Swaziland
TD Tschad	TD Chad	TD Tchad
TG Togo	TG Togo	TG Togo
TH Thailand	TH Thailand	TH Thaïlande
TN Tunesien	TN Tunisia	TN Tunisie

TO Tonga	TO Tonga	TO Tonga
TR Türkei	TR Turkey	TR Turquie
TT Trinidad und Tobago	TT Trinidad and Tobago	TT Trinité-et-Tobago
TV Tuvalu	TV Tuvalu	TV Tuvalu
TW Taiwan (chinesische Provinz)	TW Taiwan, Province of China	TW Taïwan, Province de Chine
TZ Vereinigte Republik Tansania	TZ United Republic of Tanzania	TZ République-Unie de Tanzanie
UG Uganda	UG Uganda	UG Ouganda
US Vereinigte Staaten	US United States of America	US Etats-Unis d'Amérique
UY Uruguay	UY Uruguay	UY Uruguay
VA Vatikanstadt (Heiliger Stuhl)	VA Vatican City (Holy See)	VA Vatican (Saint-Siège)
VC St. Vincent und die Grenadinen	VC Saint Vincent and the Grenadines	VC Saint-Vincent-et-Grenadines
VE Venezuela	VE Venezuela	VE Venezuela
VG Britische Jungferninseln	VG British Virgin Islands	VG Vierges Britanniques, Iles
VN Vietnam	VN Viet Nam	VN Viet Nam
VU Vanuatu	VU Vanuatu	VU Vanuatu
WS Samoa	WS Samoa	WS Samoa
YD Demokratischer Jemen	YD Democratic Yemen	YD Yémen démocratique
YE Jemen	YE Yemen	YE Yémen
YU Jugoslawien	YU Yugoslavia	YU Yougoslavie
ZA Südafrika	ZA South Africa	ZA Afrique du Sud
ZM Sambia	ZM Zambia	ZM Zambie
ZR Zaire	ZR Zaire	ZR Zaire
ZW Simbabwe	ZW Zimbabwe	ZW Zimbabwe

Internationale Organisationen, die gewerbliche Schutzrechte erteilen oder eintragen

International Organizations issuing or registering industrial property titles

Organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle

AFRIKANISCHE ORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (OAPI)	OA	AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)	OA	ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)	OA
REGIONALE AFRIKANISCHE ORGANISATION FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ (ARIPO)	AP	AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)	AP	ORGANISATION REGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ARIPO)	AP
BENELUX-MARKENAMT UND BENELUX-AMT FÜR MUSTER UND MODELLE	BX	BENELUX TRADEMARK OFFICE AND BENELUX DESIGNS OFFICE	BX	BUREAU BENELUX DES MARQUES ET BUREAU BENELUX DES DESSINS OU MODELES	BX
EUROPÄISCHES PATENTAMT (EPA)	EP	EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)	EP	OFFICE EUROPEEN DES BREVETS (OEB)	EP
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (WIPO)	WO	WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)	WO	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)	WO

INID-Codes

4.2 Die "INID-Codes" werden auf den Titelseiten der Patentedokumente und in Amtsblättern zur Bezeichnung verschiedener bibliographischer Daten verwendet, die sich so ohne Kenntnis der Sprache und der maßgeblichen Rechtsvorschriften identifizieren lassen. "INID" steht für "Internationally agreed Numbers for the Identification of Data" (international vereinbarte Zahlen zur Kennzeichnung von Daten). Die INID-Codes stehen in der Regel in Klammern neben den jeweiligen bibliographischen Daten. Die nachstehenden Definitionen der INID-Codes sind der WIPO-Norm ST.9 (Fassung vom Oktober 1987) entnommen:

(10) Kennzeichnung des Dokuments

(11) Dokumentnummer

(12) Bezeichnung der Dokumentart: im Klartext

(13) Dokumentart-Code gemäß WIPO: Norm ST. 16

(19) Code gemäß WIPO-Norm ST. 3 oder andere Bezeichnung des Amtes, das das Dokument veröffentlicht

INID Codes

4.2 "INID" Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. "INID" is an acronym for "Internationally agreed Numbers for the Identification of Data". The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST.9 (as of: October 1987) and are listed below:

(10) Document identification

(11) Number of the document

(12) Plain language designation of the kind of document

(13) Kind of document code according to WIPO Standard ST. 16

(19) WIPO Standard ST. 3 code, or other identification, of the office publishing the document

Codes INID

4.2 Les codes "INID" sont utilisés sur la première page des documents de brevets et dans les bulletins officiels pour identifier des données bibliographiques sans connaître la langue utilisée ni la législation applicable en matière de propriété industrielle. Le sigle "INID" signifie "Identification numérique internationalement agréée en matière de données bibliographiques". Les codes INID sont habituellement indiqués entre parenthèses avant les données bibliographiques correspondantes. La liste des définitions, qui figure dans la norme OMPI ST.9 (situation d'octobre 1987), est reproduite ci-après:

(10) Identification du document

(11) Numéro du document

(12) Désignation du type de document en clair

(13) Code du type de document selon le code normalisé ST. 16 de l'OMPI.

(19) Code de la norme ST. 3 de l'OMPI ou autre identification de l'office qui publie le document

(20) Daten zur nationalen Anmeldung

(21) Nummer der Anmeldung, z. B. "Numéro d'enregistrement national", "Aktenzeichen"

(22) Anmeldetag der Anmeldung

(23) Sonstige Daten einschließlich Tag der Einreichung der vollständigen Unterlagen im Anschluß an vorher eingereichte vorläufige Unterlagen und Tag der Ausstellung

(24) Tag, ab dem die gewerblichen Schutzrechte rechtswirksam werden können

(25) Sprache, in der die veröffentlichte Anmeldung ursprünglich eingereicht wurde

(26) Sprache, in der die Anmeldung veröffentlicht ist

(30) Prioritätsangaben

(31) Nummer der prioritätsbegründenden Anmeldung

(32) Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung

(33) Code gemäß WIPO-Norm ST. 3 zur Bezeichnung des nationalen Patentamts bzw. der Organisation, das bzw. die die Nummer der nationalen bzw. der regionalen prioritätsbegründenden Anmeldung zugewiesen hat; für nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldungen ist der Code "WO" zu verwenden.

(34) Für prioritätsbegründende Anmeldungen nach regionalen oder internationalen Übereinkommen Code gemäß WIPO-Norm ST. 3 zur Bezeichnung mindestens eines dem Pariser Verband angeschlossenen Landes, für das die regionale oder internationale Anmeldung eingereicht wurde

(40) Daten zur Veröffentlichung

(41) Tag, an dem ein *ungeprüftes* Dokument, auf das bis dahin noch kein Rechtstitel erteilt wurde, der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme oder zur Anforderung einer Kopie zugänglich gemacht worden ist

(42) Tag, an dem ein *geprüftes* Dokument, auf das bis dahin noch kein Rechtstitel erteilt wurde, der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme oder zur Anforderung einer Kopie zugänglich gemacht worden ist

(43) Tag, an dem ein *ungeprüftes* Dokument, auf das bis dahin noch kein Rechtstitel erteilt wurde, durch Druck oder ein ähnliches Verfahren veröffentlicht worden ist

(44) Tag, an dem ein *geprüftes* Dokument, auf das bis dahin noch kein Rechtstitel erteilt wurde, durch Druck oder ein ähnliches Verfahren veröffentlicht worden ist

(45) Tag, an dem ein Dokument, auf das zu diesem Zeitpunkt bereits ein Rechtstitel erteilt war, durch Druck oder ein ähnliches Verfahren veröffentlicht worden ist

(46) Tag, an dem nur die Ansprüche

(20) Domestic filing data

(21) Number(s) assigned to the application(s), e. g. "Numéro d'enregistrement national", "Aktenzeichen"

(22) Date(s) of filing application(s)

(23) Other date(s), including date of filing complete specification following provisional specification and date of exhibition

(24) Date from which industrial property rights may have effect

(25) Language in which the published application was originally filed

(26) Language in which the application is published

(30) Priority Data

(31) Number(s) assigned to priority application(s)

(32) Date(s) of filing of priority application(s)

(33) WIPO Standard ST. 3 Code identifying the national patent office allotting the priority application number or the organization allotting the regional priority application number; for international applications filed under the PCT, the Code "WO" is to be used

(34) For priority filings under regional or international arrangements, the WIPO Standard ST. 3 Code identifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made

(40) Date(s) of making available to the public

(41) Date of making available to the public by viewing, or copying on request, an *unexamined* document, on which no grant has taken place on or before the said date

(42) Date of making available to the public by viewing, or copying on request, an *examined* document, on which no grant has taken place on or before the said date

(43) Date of publication by printing or similar process of an *unexamined* document, on which no grant has taken place on or before the said date

(44) Date of publication by printing or similar process of an *examined* document, on which no grant has taken place on or before the said date

(45) Date of publication by printing or similar process of a document on which grant has taken place on or before the said date

(46) Date of publication by printing or

(20) Données concernant le dépôt national

(21) Numéro(s) attribué(s) à la ou aux demandes, par exemple "Numéro d'enregistrement national", "Aktenzeichen"

(22) Date(s) de dépôt de la ou des demandes

(23) Autre(s) date(s), y compris date de dépôt à l'occasion d'une exposition en date de dépôt de la description complète à la suite de la description provisoire

(24) Date à partir de laquelle les droits de propriété industrielle peuvent produire leurs effets

(25) Langue dans laquelle la demande publiée a été initialement déposée

(26) Langue dans laquelle la demande est publiée

(30) Données relatives à la priorité

(31) Numéro(s) attribué(s) à la ou aux demandes prioritaires

(32) Date(s) de dépôt de la ou des demandes prioritaires

(33) Code de la norme ST. 3 de l'OMPI identifiant l'office national des brevets qui attribue le numéro de demande prioritaire ou l'organisation qui attribue le numéro de demande régionale prioritaire; pour les demandes internationales déposées en vertu du PCT, c'est le code "WO" qui doit être utilisé

(34) Pour les dépôts prioritaires effectués selon des accords régionaux ou internationaux, code de la norme ST. 3 de l'OMPI identifiant au moins un pays membre de l'Union de Paris pour lequel la demande régionale ou internationale a été déposée.

(40) Date(s) de mise à la disposition du public

(41) Date à laquelle un document *non examiné* n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre à la date en question ou avant, a été rendu accessible au public pour consultation ou, sur demande, pour copie

(42) Date à laquelle un document *examiné*, n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre à la date en question ou avant, a été rendu accessible au public pour consultation ou, sur demande, pour copie

(43) Date de publication, par impression ou par un procédé similaire, d'un document non examiné, n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre à la date en question ou avant

(44) Date de publication, par impression ou par un procédé similaire, d'un document *examiné* n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre à la date en question ou avant

(45) Date de publication, par impression ou par un procédé similaire, d'un document ayant donné lieu à la délivrance d'un titre à la date en question ou avant

(46) Date de publication, par impression

eines Dokuments durch Druck oder ein ähnliches Verfahren veröffentlicht worden sind

(47) Tag, an dem ein Dokument, auf das zu diesem Zeitpunkt bereits ein Rechtstitel erteilt war, der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme oder zur Anforderung einer Kopie zugänglich gemacht worden ist

(50) Technische Angaben

(51) Internationale Patentklassifikation

(52) Nationale Klassifikation

(53) Universelle Dezimalklassifikation

(54) Bezeichnung der Erfindung

(55) Stichwörter

(56) Liste der Dokumente aus dem Stand der Technik, soweit nicht in der Beschreibung genannt

(57) Zusammenfassung oder Anspruch

(58) Recherchiertes Sachgebiet

(60) Verweise auf andere rechtlich verwandte nationale Patentdokumente einschließlich unveröffentlichter Anmeldungen

(61) Nummer und gegebenenfalls Anmeldetag der früheren Anmeldung oder Nummer der früheren Veröffentlichung oder des früher erteilten Patents, Erfinderscheins, Gebrauchsmusters oder ähnlichen Schutzrechts, zu dem das vorliegende Dokument ein Zusatz ist

(62) Nummer und gegebenenfalls Anmeldetag der früheren Anmeldung, zu der das vorliegende Dokument eine Teilanmeldung ist

(63) Nummer und Anmeldetag der früheren Anmeldung, zu der das vorliegende Dokument eine Fortsetzung ist

(64) Nummer der früheren Veröffentlichung, die "wiederveröffentlicht" wird

(65) Nummer eines früher veröffentlichten Patentdokuments zur selben Anmeldung

(70) Bezeichnung der an dem Dokument Beteiligten

(71) Name des Anmelders

(72) Name des Erfinders, soweit bekannt

(73) Name des Schutzrechtinhabers

(74) Name des Vertreters oder Anwalts

(75) Name des Erfinders, der gleichzeitig Anmelder ist

(76) Name des Erfinders, der gleichzeitig Anmelder und Schutzrechtinhaber ist

(80) Kennzeichnung der Daten betreffend andere internationale Übereinkommen als die Pariser Verbandsübereinkunft

(81) Bestimmungsstaaten nach dem PCT

(83) Angaben zur Hinterlegung von Mi-

similar process of the claim(s) only of a document

(47) Date of making available to the public by viewing, or copying on request, a document on which grant has taken place on or before the said date

(50) Technical information

(51) International Patent Classification

(52) Domestic or national classification

(53) Universal Decimal Classification

(54) Title of the invention

(55) Keywords

(56) List of prior art documents, if separate from descriptive text

(57) Abstract or claim

(58) Field of search

(60) References to other legally related domestic patent documents including unpublished applications therefor

(61) Number and, if possible, filing date of the earlier application, or number of the earlier publication, or number of earlier granted patent, inventor's certificate, utility model or the like to which the present document is an addition

(62) Number and, if possible, filing date of the earlier application from which the present document has been divided out

(63) Number and filing date of the earlier application of which the present document is a continuation

(64) Number of the earlier publication which is "reissued"

(65) Number of a previously published patent document concerning the same application

(70) Identification of parties concerned with the document

(71) Name(s) of applicant(s)

(72) Name(s) of inventor(s) if known to be such

(73) Name(s) of grantee(s)

(74) Name(s) of attorney(s) or agent(s)

(75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s)

(76) Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s) and grantee(s)

(80) Identification of data related to International Conventions other than the Paris Convention

(81) Designated State(s) according to the PCT

(83) Information concerning the deposit

ou par un procédé similaire, de la ou des revendications d'un document

(47) Date à laquelle un document ayant donné lieu à la délivrance d'un titre à la date en question ou avant, a été rendu accessible au public pour consultation ou, sur demande, pour copie

(50) Informations techniques

(51) Classification internationale des brevets

(52) Classification interne ou nationale

(53) Classification décimale universelle

(54) Titre de l'invention

(55) Mots clés

(56) Liste des documents relatifs à l'état de la technique, s'ils sont distincts du texte descriptif

(57) Abrégé ou revendication

(58) Domaine de recherche

(60) Références à d'autres documents de brevets nationaux juridiquement apparentés, y compris des demandes non publiées

(61) Numéro et, si possible, date de dépôt de la demande antérieure ou le numéro de la publication antérieure ou numéro du brevet du certificat d'inventeur, du modèle d'utilité ou autre auquel le présent document constitue une addition

(62) Numéro et, si possible, la date de dépôt de la demande antérieure dont le présent document constitue une partie divisionnaire

(63) Numéro et date de dépôt de la demande antérieure dont le présent document constitue une continuation

(64) Numéro de la publication antérieure qui est "republiée"

(65) Numéro d'un document de brevet publié précédemment et concernant la même demande

(70) Identification des parties intéressées par le document

(71) Nom(s) du (ou des) déposant(s)

(72) Nom(s) de l'(ou des) inventeur(s) s'ils sont connus en tant que tels

(73) Nom(s) du (ou des) titulaire(s) du titre de protection

(74) Nom(s) du (ou des) mandataire(s) ou de l'(ou des) agent(s)

(75) Nom(s) du (ou des) inventeur(s) qui est (sont) aussi déposant(s)

(76) Nom(s) de l'(ou des) inventeur(s) qui est (sont) aussi déposant(s) et titulaire(s) du titre de protection

(80) Identification des données relatives aux conventions internationales autres que la Convention de Paris

(81) Etat(s) désigné(s) selon le PCT

(83) Renseignements concernant le

kroorganismen, z. B. nach dem Budapester Vertrag	of microorganisms, e. g. under the Budapest Treaty	dépôt de micro-organismes, par exemple en vertu du Traité de Budapest
(84) Benannte Vertragsstaaten nach regionalen Patentübereinkommen	(84) Designated Contracting States under regional patent conventions	(84) Etats contractants désignés selon des conventions régionales en matière de brevets
(85) Tag, an dem die Erfordernisse des Artikels 22 bzw. 39 PCT für den Eintritt in das nationale Verfahren nach dem PCT erfüllt wurden	(85) Date of fulfillment of the requirements of Articles 22 and/or 39 of the PCT for introducing the national procedure according to the PCT	(85) Date à laquelle ont été remplies les conditions des articles 22 et/ou 39 du PCT pour l'ouverture de la procédure nationale selon le PCT
(86) Anmeldedaten der regionalen oder PCT-Anmeldung, d. h. Anmeldetag, Anmeldenummer und eventuell Sprache, in der die veröffentlichte Anmeldung ursprünglich eingereicht wurde	(86) Filing data of the regional or PCT application, i. e. application filing date, application number, and, optionally, the language in which the published application was originally filed	(86) Données concernant le dépôt de la demande régionale ou PCT, c'est-à-dire date de dépôt de la demande, numéro de la demande et, à titre facultatif, langue dans laquelle la demande publiée a été initialement déposée
(87) Veröffentlichungsdaten der regionalen oder PCT-Anmeldung, d. h. Veröffentlichungstag, Veröffentlichungsnummer und eventuell Sprache, in der die Anmeldung veröffentlicht ist	(87) Publication data of the regional or PCT application, i. e. publication date, publication number, and, optionally, the language in which the application is published	(87) Données concernant la publication de la demande régionale ou PCT, c'est-à-dire date de la publication, numéro de publication et, à titre facultatif, langue dans laquelle la demande est publiée
(88) Tag der Nachveröffentlichung des Recherchenberichts	(88) Date of deferred publication of the search report	(88) Date de publication différée du rapport de recherche
(89) Dokumentnummer und Ursprungsland des ursprünglichen Dokuments nach dem COMECON-Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Urheberscheinen und anderen Schutzdokumenten für Erfindungen	(89) Document number and country of origin of the original document according to the CMEA Agreement on Mutual Recognition of Inventors' Certificates and other Documents of Protection for Inventions.	(89) Numéro du document et pays d'origine du document original selon l'accord du COMECON sur la reconnaissance mutuelle des certificats d'auteur d'invention et d'autres documents de protection des inventions.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*)

REPRESENTATION

List
of professional
representatives before the
European Patent Office¹⁾

REPRESENTATION

Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets ¹⁾

Österreich / Austria / Autriche**Löschungen / Deletions / Radiations**

Branowitz, Walter (AT) - R. 102(1)
Posthorngasse 6/15
A-1030 Wien

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

Kluge, Heinz (DE)
Patentanwalt Dr.-Ing. Heinz Kluge
Lindenbühl 5
CH-5742 Kölliken

Löschungen / Deletions / Radiations

Marti, Markus (CH) - R. 102(2)a
c/o EMS-INVENTA AG
Patentabteilung
Selnaustrasse 16
CH-8039 Zürich

Strohschneider, Walter (CH) - R. 102(2)a
Lindenhof 3
CH-8604 Volketswil

Bundesrepublik Deutschland / Fédéral Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Christiansen, Henning (DE)
Dipl.-Ing. Henning Christiansen
Patentanwalt
Pacelliallee 43/45
D-1000 Berlin 33

Dahlkamp, Heinrich-Leo (DE)
c/o Still Otto GmbH
Patentabteilung
Christstrasse 9
Postfach 101850
D-4630 Bochum 1

Dehmer, Walter (DE)
Wiedfeldtstrasse 72
D-4300 Essen 1

Geyer, Werner (DE)
Patentanwaltskanzlei Dr. Werner Geyer
Hermann-Vogel-Strasse 12
D-8000 München 40

Menges, Rolf (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Rolf Menges
Erhardtstrasse 12
D-8000 München 5

Meyer, Ludgerus (DE)
Meyer, Stach, Vonnemann
Patentanwälte
Jungfernstieg 38
D-2000 Hamburg 36

Seeger, Wolfgang (DE)
Seeger & Seeger Patentanwälte
Georg-Hager-Strasse 40
D-8000 München 70

Löschungen / Deletions / Radiations

Müller-Börner, Richard (DE) - R. 102(1)
Bergengruenstrasse 80
D-1000 Berlin 37

Rowe, Eric Nielsen (GB) - R. 102(1)
Kronprinzenstrasse 28
D-6200 Wiesbaden 1

Zitt Horst Hermann (DE) - R. 102(1)
Pullacher Strasse 4
D-8023 Grosshesselohe

¹⁾ Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat Erhardtstrasse 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

¹⁾ All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat, Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tel. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

¹⁾ Toute personne inscrite sur le liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tél. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

Spanien / Spain / Espagne**Löschungen / Deletions / Radiations**

Trigo Perez, José Ramon (ES) - R. 102(2)a
 Gran Via, 40 - 5. - 4
 E—28013 Madrid

Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Fontanié, Etienne (FR)
 Sté Fives-Cail Babcock
 80, rue Emile Zola
 F—93123 La Courneuve Cedex

Petranker, Léon (FR)
 31, avenue Trudaine
 F—75009 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Lefranc, Marcel Christian (FR) - R. 102(1)
 L.A. de Boisse
 37, avenue Franklin Roosevelt
 F—75008 Paris

Lernould, René (FR) - R. 102(1)
 Kléber-Colombes
 6, avenue Kléber
 F—75784 Paris Cédex 16

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bradbrook, Geoffrey William (GB)
 Pfizer Limited
 GB-Sandwich, Kent CT13 9NJ

Breakwell, John Neil Bower (GB)
 7 Winston Close
 GB—Hitchin, Herts. SG5 2HB

Collingwood, Anthony Robert (GB)
 Impérial Chemical Industries PLC
 Legal Department: Patents
 P.O. Box 6
 GB—Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD

Gibson, Stewart Harry (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 Business Technology Centre
 Senghennydd Road
 GB—Cardiff, South Wales CF2 4AY

Harrison, Gordon D. (GB)
 Forrester & Boehmert
 Chamberlain House
 Paradise Place
 GB—Birmingham B3 3HP

Kelvie, George Thomas (GB)
 G.T. Kelvie & Co.
 The Victoria Suite
 3rd Floor
 Northern Assurance Buildings
 Albert Square
 GB—Manchester M2 4DN

Kennington, Eric Alasdair (GB)
 Beresford & Co.
 2-5 Warwick Court
 High Holborn
 GB—London WC1R 5DJ

Lally, William (GB)
 c/o Forrester, Ketley & Co.
 Chamberlain House
 Paradise Place
 GB—Birmingham B3 3HP

Leach, John N. (GB)
 Forrester & Boehmert
 Chamberlain House
 Paradise Place
 GB—Birmingham B3 3HP

Lewis, Samuel H. (GB)
 Forrester & Boehmert
 Chamberlain House
 Paradise Place
 GB—Birmingham B3 3HP

Lucking, David John (GB)
 c/o Forrester, Ketley & Co.
 Chamberlain House
 Paradise Place
 GB—Birmingham B3 3HP

Murgatroyd, Susan Elizabeth (GB)
 Baron & Warren
 18 South End
 Kensington
 GB—London W8 5BU

Symes, Christopher Anthony (GB)
 c/o Forrester, Ketley & Co.
 Chamberlain House
 Paradise Place
 GB—Birmingham B3 3HP

Symes, Robert G. (GB)
 Forrester & Boehmert
 Chamberlain House
 Paradise Place
 GB—Birmingham B3 3HP

Löschungen / Deletions / Radiations

Callus, Francis George (GB) - R. 102 (2) c)
 c/o Forrester, Ketley & Co.
 Forrester House
 52 Bounds Green Road
 GB—London N11 2EY

Jamieson, William John Kerr (GB) - R. 102(2)a)
 Unilever PLC
 Patent Division
 P.O. Box 68
 Unilever House
 GB—London EC4P 4BQ

Ollett, William John (GB) - R. 102(1)
 Courtaulds Ltd.
 Foleshill Road
 GB—Coventry

Tromans, Alan (GB) - R. 102(1)
 7 Seymour Road,
 Finchley
 GB—London N3 2NG

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

van Mal, Louis Johannes (NL) - R. 102(1)
Internationaal Octrooibureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL—5656 AA Eindhoven

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

Johansson, Lars E. (SE)
AWAPATENT AB
Box 53
S—826 01 Söderhamn

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundesgerichtshofs,
X. Senat, vom 17. November 1987
(X ZB 15/87)¹⁾

Stichwort: Runderneuern
§ 26 (5) PatG 1968,
§ 38 PatG 1981

Schlagwort: "Erweiterung von
Patentansprüchen" - "Gesamthalt
der ursprünglichen Offenbarung
maßgebend"

Leitsatz

Im Prüfungsverfahren können die Patentansprüche im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung auch erweitert werden. Eine dem Fachmann in der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarte Verfahrensweise kann auch dann zum Gegenstand eines Anspruchs gemacht werden, wenn auf sie in den ursprünglichen Unterlagen noch kein Anspruch gerichtet war.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundesgerichtshof*
(Federal Court of Justice),
10th Senate, dated 17 November 1987
(X ZB 15/87)¹⁾

Headword: *Runderneuern* (Retread)
§ 26(5) Patent Law 1968
§ 38 Patent Law 1981

Keyword: "Extension of patent
claims" - "Overall content of the original
disclosure decisive"

Headnote

Claims may also be extended within the limits of the original disclosure during examination proceedings. A modus operandi disclosed to a skilled person by the original documents in their entirety may be made the subject-matter of a claim even if no claim has been made in respect of it in the original documents.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundesgerichtshof*
(Cour fédérale de justice),
X^e Chambre, en date du 17 novembre
1987 (X ZB 15/87)¹⁾

Référence: Runderneuern (Recha-
page)
Article 26 (5) de la Loi sur les brevets
de 1968
Article 38 de la Loi sur les brevets de
1981

Mot-clé: "Extension de l'objet de
revendications de brevet" - "Caractère
déterminant du contenu global de
l'exposé initial"

Sommaire

Il est possible au cours de la procédure d'examen d'étendre l'objet des revendications à condition de rester dans le cadre de l'exposé initial. Un mode opératoire dont l'exposé ressort pour l'homme du métier du contenu global des pièces initiales de la demande peut faire l'objet d'une revendication, même s'il n'existait pas encore de revendications à ce sujet dans les pièces initiales de la demande.

Niederlande: Rechtsprechung

Entscheidung des Octroolraad, *Afdeling van Beroep* (Beschwerdeabteilung des Patentamts), vom 30. September 1987 (Nr. 16673)²⁾

Vorsitzender: J. C. H. Perizonius
Mitglieder: W. Neervoort
J. A. H. Arwert
J. de Bruijn
C. Eskes

Stichwort: zweite
medizinische Indikation/NL

Artikel: 1A, 2A und 3 PatG

Artikel: 52 (4) und 54 (5) EPÜ

Schlagwort: "Patentierbarkeit von
Erfindungen, die eine zweite

Netherlands: Case Law

Decision of the Octroolraad, *Afdeling van Beroep* (Appeal Division of the Patent Office), dated 30 September 1987 (No. 16673)²⁾

Chairman: J. C. H. Perizonius
Members: W. Neervoort
J. A. H. Arwert
J. de Bruijn
C. Eskes

Headword: Second
medical use/NL

Article: 1A, 2A and 3 Patents Act

Article: 52 (4) and 54 (5) EPC

Keyword: "Patentability of
inventions concerning a second

Pays-Bas: Jurisprudence

Décision de l'Octroiraad, *Afdeling van Beroep* (Division de recours de l'Office des brevets), en date du 30 septembre 1987 (No. 16673)²⁾

Président: J. C. H. Perizonius
Membres: W. Neervoort
J. A. H. Arwert
J. de Bruijn
C. Eskes

Référence: Deuxième
application thérapeutique/NL

Article: 1A, 2A et 3 de la Loi sur les
brevets

Article: 52(4) et 54(5) CBE

Mot-clé: "Brevetabilité des
inventions concernant une deuxième

¹⁾ Amtlicher Leitsatz. Die Entscheidung ist in GRUR 1988, 197 und BIPMZ 1988, 213 (Auszug) veröffentlicht.

²⁾ Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes. Leitsätze vom EPA abgefaßt. Der Originaltext ist in gekürzter Form im *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1988, 21 veröffentlicht.

¹⁾ Translation of official head note. The decision is published in GRUR 1988, 197, and BIPMZ 1988, 213 (extract).

²⁾ Translation of the official text of the decision, slightly abridged for publication. Headnote drafted by the EPO. The original text is reported in abridged form in *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1988, 21.

¹⁾ Traduction du texte officiel du sommaire. La décision a été publiée dans GRUR 1988, 197 ainsi que dans BIPMZ 1988, 213, sous forme d'extraits.

²⁾ Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé aux fins de publication. Sommaire établi par l'OEB. Le texte original, abrégé de la décision a été publié au *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1988, 21.

medizinische Indikation betreffen" - "Neuheit eines Verfahrens zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels mit neuer Verwendung (verneint)" - "therapeutische Verwendungsansprüche" - "harmonisierende Auslegung des nationalen und des europäischen Patentrechts" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)"

Leitsätze

I. Für eine auf der Entdeckung einer zweiten medizinischen Indikation beruhende Anmeldung kann grundsätzlich ein Patent erteilt werden, da sich diese Entdeckung ihrem Wesen nach nicht von der erstmaligen Entdeckung einer neuen Eigenschaft eines bekannten Stoffes unterscheidet, die diesen für eine (erste) medizinische Indikation geeignet macht.

II. Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels für eine neue therapeutische Anwendung gerichtet ist, erfüllt das Erfordernis der Neuheit nur dann, wenn die ihm zugrunde liegende erfinderische Idee, d. h. die neue medizinische Indikation, durch neue Maßnahmen oder Verfahren umgesetzt wird, die sich von den bisher bekannten unterscheiden. Neuheit ergibt sich nicht schon daraus, daß die bekannte Verbindung einem neuen therapeutischen Zweck dient.

Sachverhalt und Anträge

Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 1. Mai 1986, die Anmeldung Nr. 7920004 nicht zu veröffentlichen, hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. (...)

Der Entscheidung der Prüfungsabteilung lagen die am 19. April 1985 eingereichten Ansprüche 1-4 zugrunde. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verwendung einer Carbostyryl-Verbindung, die durch die Formel 1 auf dem Formelblatt wiedergegeben ist, worin R¹ und R² jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen sind und die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung zwischen der 3- und 4-Stellung der Carbostyrylkette eine Einfach- oder Doppelbindung ist, oder eines sauren Additionssalzes davon zur Herstellung einer ophthalmischen Lösung oder Salbe zur Behandlung von Glaukomen"

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß die Herstellung von Carbostyrylderivaten einschließlich der Verbindungen, die auf der oben genannten Formel 1 beruhen, und ihre Verwendung zur Herstellung von Arzneimitteln aus der niederländischen Patentanmeldung Nr. 7416844 der Anmelderin bekannt seien. (...)

Die Entdeckung der Anmelderin, daß die auf der Formel 1 beruhenden Verbindungen gegen Glaukome wirksam seien, sei nur das normale Ergebnis weiterer pharmakologischer Untersuchungen, die der Fachmann angesichts des Stands der Technik zwangsläufig durchgeführt hätte.

medical use" - "Novelty of process for manufacture of a pharmaceutical preparation with a new use (denied)" - "Therapeutic use claims" - "Harmonising interpretation of national and European patent law" - "Inventive step (denied)"

Headnote

I. A patent may in principle be granted in response to an application based on the discovery of a second medical use, since such a discovery is essentially no different from the initial discovery of a new property of a known substance that renders it suitable for a (first) medical use.

II. A claim directed to the use of a known substance or composition for the manufacture of a pharmaceutical preparation for a new therapeutic application meets the requirement of novelty only if the underlying inventive idea, i.e. the new medical use, is embodied in new measures or processes different from those known in the art. Novelty does not derive from the mere fact that the known compound has a new therapeutic use.

Summary of Facts and Submissions

The applicants filed an appeal against the Examining Division's decision of 1 May 1986 not to publish application No. 7920004. (...)

The Examining Division took its decision on the basis of Claims 1-4, filed on 19 April 1985. Claim 1 reads as follows:

"1. Use of a carbostyryl compound for the manufacture of an ophthalmic solution or ointment for the treatment of glaucoma, in which the carbostyryl compound is represented by formula 1 on the formula sheet, wherein R¹ and R² are each an alkyl group with 1 to 4 carbon atoms and the carbon-to-carbon bond between positions 3 and 4 of the carbostyryl chain is a single or double bond, or an acid addition salt of this compound."

The Examining Division considered that the preparation of carbostyryl derivatives, including compounds based on the above-mentioned formula 1, and use of these in the manufacture of therapeutic drugs was known from the applicants' own Dutch patent application No. 7416844. (...)

The Examining Division was of the opinion that the applicants' discovery that the compounds based on formula 1 were effective against glaucoma was nothing more than the normal result of further pharmacological research which a skilled person would inevitably carry out given the state of the art.

application thérapeutique" - "Nouveauté d'un procédé pour l'obtention d'une préparation pharmaceutique ayant une nouvelle application (non)" - "Revendications d'application thérapeutique" - "Interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen des brevets" - "Activité inventive (non)"

Sommaire

I. Une demande fondée sur la découverte d'une deuxième application thérapeutique peut, en principe, donner lieu à la délivrance d'un brevet car une telle découverte est essentiellement de même nature que la découverte initiale d'une propriété nouvelle que possède une substance connue et qui rend celle-ci susceptible d'une (première) application thérapeutique.

II. Une revendication relative à l'utilisation d'une substance ou d'une composition connue pour obtenir une préparation pharmaceutique destinée à une nouvelle application thérapeutique ne satisfait à l'exigence de nouveauté que si le concept inventif sur lequel elle repose, c'est-à-dire la nouvelle application thérapeutique, se concrétise par des mesures nouvelles ou par des procédés différents de ceux déjà connus dans l'état de la technique. La nouveauté ne découle pas du simple fait que le composé connu a une nouvelle application thérapeutique.

Exposé des faits et conclusions

Les demandeurs se sont pourvus contre la décision de ne pas publier la demande de brevet n° 7920004, rendue le 1^{er} mai 1986 par la division d'examen. (...)

La division d'examen avait rendu sa décision sur la base des revendications 1 à 4, déposées le 19 avril 1985; la revendication 1 s'énonçait comme suit:

"1. Utilisation d'un composé du carbostyryle pour préparer une solution ou un onguent ophtalmique en vue de traiter le glaucome, dans lequel le composé du carbostyryle est représenté par la formule 1 sur la feuille de formules, où R¹ et R² sont chacun un groupe alkyle possédant de 1 à 4 atomes de carbone et la liaison carbone-carbone entre les positions 3 et 4 de la chaîne carbostyryle est une liaison simple ou double, ou un sel d'addition-acide de ce composé".

La division d'examen avait considéré que la préparation de dérivés du carbostyryle comportant des composés répondant à la formule 1 susmentionnée, et l'utilisation de ces dérivés dans la fabrication de médicaments était connue d'après la demande de brevet n° 7416844 déposée aux Pays-Bas par les mêmes demandeurs. (...)

Selon la division d'examen, la découverte par les demandeurs que les composés répondant à la formule 1 agissent efficacement dans le traitement du glaucome correspondait au résultat normal des recherches en pharmacologie qu'un homme du métier aurait nécessairement effectuées compte tenu de l'état de la technique considéré.

Danach ging die Prüfungsabteilung ausführlicher auf die Form des von der Anmelderin vorgelegten Verwendungsanspruchs ein, obwohl dies nicht nötig gewesen wäre; sie hielt diesen Anspruch für nicht gewählbar, da die vorgeschlagene Verwendung der Verbindungen nach Anspruch 1 zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels wie z. B. einer Lösung bereits aus der niederländischen Patentanmeldung Nr. 7416844 bekannt sei; der Lösungsvorschlag der Anmelderin sei deshalb nicht neu.

Außerdem ließ die Prüfungsabteilung die in einer Entscheidung des Europäischen Patentamts (Große Beschwerdekammer, 5. Dezember 1984) vertretene Ansicht nicht gelten, daß sich die Neuheit eines Verfahrens zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels mit einer neuen Verwendung aus dieser neuen Verwendung herleite, und zwar auch dann, wenn das Verfahren bereits in Verbindung mit denselben Stoffen bekannt sei; sie machte vielmehr geltend, daß der Begriff der Neuheit, der bei der Beurteilung von Patentanmeldungen zugrunde gelegt werden müsse, sich nicht lediglich auf eine Idee als solche, sondern auf deren Verkörperung in einer neuen gewerblichen Anwendung beziehe.

In ihrer Beschwerde begründet die Anmelderin die Argumentation der Prüfungsabteilung entgegengesetzt und macht geltend, daß der Lösungsvorschlag, wie er sich aus dem bisherigen Anspruchssatz ergebe, erfinderisch sei. (...)

Zu der Frage, wie ein Antrag auf Verleihung eines ausschließlichen Rechts formuliert sein sollte, weist die Anmelderin darauf hin, daß die streitigen Ansprüche in Übereinstimmung mit der bereits genannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 5. Dezember 1984 abgefaßt worden seien und dabei insbesondere der darin getroffenen Feststellung Rechnung getragen worden sei, daß nur die Verwendung der Verbindungen neu und erfinderisch sein müsse, nicht aber das Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels als solches.

Die Anmelderin beruft sich in diesem Zusammenhang auch auf die "Hydropyridin"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (ABl. EPA 1984, 26 ff.) und weist ergänzend darauf hin, daß diese Entscheidung inzwischen zur Erteilung des deutschen Patents Nr. 2.952.959 auf die betreffende Anmeldung geführt habe.

Entscheidungsgründe

1. Die vorliegende Anmeldung beruht auf der Entdeckung, daß eine Gruppe genau beschriebener Carbostyryl-Verbindungen, die als bei der Behandlung von Bronchialasthma wirksam bekannt sind, Verbindungen enthalten, die auch bei der Behandlung von Glaukomen nutzbringend eingesetzt werden können, weil sie den Augeninnendruck senken.

After this, and although this was not necessary, the Examining Division went into more detail on the form of the use-directed claim submitted by the applicants, stating that it regarded such a claim as unallowable since the proposed use of the compounds defined in Claim 1 for the manufacture of a pharmaceutical preparation, such as a solution, was already known from Dutch patent application No. 7416844; the applicants' proposal therefore lacked novelty.

Furthermore, the Examining Division did not accept the opinion expressed in a decision of the European Patent Office (Enlarged Board of Appeal, 5 December 1984) that the novelty of a process for the manufacture of a pharmaceutical preparation with a new application followed from the novelty of that application, even if that process had already been used in conjunction with the same compounds, arguing that the concept of novelty to be applied in assessing patent applications did not relate merely to an idea but to the idea embodied in a new industrial application.

In their grounds for appeal the applicants contested the Examining Division's reasoning and again asserted the inventiveness of their proposal on the basis of the same set of claims. (...)

Discussing how a request for grant of an exclusive right ought to be worded, the applicants then pointed out that the claims in question had been drawn up on the basis of the directions given in the decision of the EPO Enlarged Board of Appeal of 5 December 1984 already referred to and, more specifically, on the basis of the Board's finding in that decision that only the use of certain compounds needs to be novel and inventive and not the process for manufacturing a pharmaceutical preparation as such.

The applicants also referred in this connection to the decision of the Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice) in the "Hydropyridine" case - see OJ EPO 1984, 26 et seq. - adding that this decision had in the meantime led to the application concerned being granted as German Patent No. 2.952.959.

Reasons for the Decision

1. The present application is based on the discovery that a group of carbostyryl compounds - described in detail - which are known to be effective in the treatment of bronchial asthma include compounds which, because they have the effect of reducing intraocular pressure, can also be used with benefit in the treatment of glaucoma.

Là-dessus et bien que cela ne fût pas nécessaire, la division d'examen avait étudié plus en détail la forme de la revendication d'application déposée par les demandeurs et elle avait conclu qu'à son avis une telle revendication n'était pas admissible parce qu'il y était proposé d'utiliser des composés définis dans la revendication 1 en vue d'obtenir une préparation pharmaceutique telle qu'une solution, et que cette utilisation était déjà connue d'après la demande de brevet déposée aux Pays-Bas sous le n° 7416844; la proposition des demandeurs ne répondait donc pas au critère de nouveauté.

En outre, la division d'examen n'avait pas partagé le point de vue exprimé dans une décision rendue le 5 décembre 1984 par la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, suivant laquelle la nouveauté d'un procédé en vue d'obtenir une préparation pharmaceutique ayant une nouvelle application découle de la nouveauté de cette application, même si le procédé en cause a déjà été utilisé avec les mêmes composés; la Grande Chambre de recours avait déclaré à cet égard que le concept de nouveauté qu'il convient d'appliquer lors de l'examen des demandes de brevet n'a pas uniquement trait à une idée, mais à la concrétisation de cette idée sous la forme d'une nouvelle application industrielle.

Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les demandeurs ont contesté le raisonnement de la division d'examen et de nouveau affirmé le caractère inventif de leur proposition sur la base du même jeu de revendications. (...)

Abordant la question de savoir comment une requête tendant à obtenir un droit exclusif doit être formulée, les demandeurs ont alors souligné que les revendications en cause avaient été rédigées conformément aux directives énoncées dans la décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB en date du 5 décembre 1984, déjà mentionnée, et qu'elles se fondaient notamment sur la constatation par la Chambre, dans sa décision, que seule l'utilisation de certains composés doit être nouvelle et impliquer une activité inventive, et non pas le procédé d'obtention d'une préparation pharmaceutique en tant que tel.

Dans le même ordre d'idées, les demandeurs se sont également référés à la décision rendue en Allemagne par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) dans l'affaire "Hydropyridine" - cf. JO OEB 1984, 26s. - ajoutant que, dans l'intervalle, cette décision avait entraîné la délivrance du brevet allemand n° 2.952.959 sur la base de la demande concernée.

Motifs de la décision

1. La présente demande repose sur la découverte des effets bénéfiques qu'un groupe de composés du carbostyryle - décrits dans le détail - et dont on connaît l'efficacité dans le traitement de l'asthme bronchique, peut également avoir si on l'utilise pour traiter le glaucome, parce qu'il provoque une diminution de la pression intra-oculaire.

Zur Erlangung von Ausschließlichkeitsrechten hat die Anmelderin Ansprüche vorgelegt, die auf die neue Verwendung der bekannten Verbindungen gerichtet und in der oben angegebenen Weise abgefaßt sind.

Sie macht geltend, daß ein so abgefaßter Verwendungsanspruch gewährbar sei. Ein ähnlicher Anspruch sei bereits von einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zugelassen worden, wie aus der oben genannten Entscheidung vom 5. Dezember 1984 zu einer Anmeldung hervorgehe, die sich - wie die vorliegende - auf eine neue medizinische Indikation bekannter Verbindungen mit bereits bekannter pharmazeutischer Wirkung beziehe.

2. Bevor die Beschwerdeabteilung dazu Stellung nimmt, ob der Vorschlag der Anmelderin erfinderische Tätigkeit aufweist, will sie zunächst auf die von der Anmelderin aufgeworfene Frage eingehen, ob es nicht wünschenswert wäre, daß das Europäische Patentamt einerseits und die nationalen Patentämter wie etwa der *Octroiraad* andererseits bei der Beurteilung von Anmeldungen - hier solcher, die eine zweite medizinische Indikation betreffen - einheitliche Maßstäbe anlegten.

Die Beschwerdeabteilung möchte von vornherein klarstellen, daß sie ebenso wie die Prüfungsabteilung und die Anmelderin einheitliche Beurteilungsmaßstäbe für wünschenswert hält.

Sie verweist jedoch auf die Entscheidung einer Abteilung des Patentamts (s. Beschwerdeabteilung vom 2. März 1982, BIE 1981, 244), der sie sich anschließt. Danach bedeutet Harmonisierung der Rechtsprechung nicht, daß eine Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Auslegung eines bestimmten Artikels des Europäischen Patentübereinkommens vom niederländischen Patentamt befolgt werden muß, wenn es einen ähnlichen Sachverhalt nach dem *Rijksoctrooiwet* (niederländisches Patentgesetz) beurteilt, nur weil diese Entscheidung zufällig zuerst getroffen worden ist. Beide Organe sollten vielmehr ihre jeweilige Auslegung und deren Begründung gegenseitig zur Kenntnis nehmen, um bei Abweichungen durch Abwägen der beiderseitigen Argumente nach Möglichkeit zu einer einheitlichen Auslegung zu gelangen.

Die Beschwerdeabteilung möchte in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, daß die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents bei dessen Erteilung noch nicht endgültig feststeht, da nach der Erteilung das Patent Einspruch eingelegt und Nichtigkeitsklage erhoben werden kann.

3. In der ihr hier vorgelegten Rechtsfrage ist die Beschwerdeabteilung der Auffassung, daß gegen die Erteilung von Patenten auf Anmeldungen, die auf der Entdeckung einer zweiten medizinischen Indikation beruhen, grundsätzlich nichts einzuwenden ist, da sich eine solche Entdeckung ihrem Wesen

To obtain exclusive rights, the applicants submitted claims directed to the new use of the known compounds in the wording given above.

The applicants pleaded that a use claim on these lines was allowable. A similar claim had already been accepted by a Board of Appeal of the European Patent Office, as was evident from the aforementioned decision of 5 December 1984 in respect of an application which - like the present one - related to a new medical use of known compounds already having a known pharmaceutical effect.

2. Before assessing the inventiveness of the applicants' proposal, the Appeal Division will first of all consider the point raised by the applicants concerning the desirability of uniform standards for the assessment of applications - in this case applications involving a second medical use - by the European Patent Office on the one hand and a national patent authority such as the *Octroiraad* on the other.

The Appeal Division would make clear from the start that it, in common with the Examining Division and applicants, considers uniform standards of assessment to be desirable.

However, it draws attention to and concurs with the decision already given by a Division of the Patent Office - see Appeal Division of 2 March 1981, BIE 1981, 244 - that harmonisation of case law does not mean that a pronouncement by the European Patent Office concerning the construction to be put on a particular Article of the European Patent Convention would have to be followed by the Netherlands Patent Office when considering a similar situation under the *Rijksoctrooiwet* (Netherlands Patents Act), simply because it happened to have been made first. Both bodies should rather take note of each other's interpretation and the arguments supporting it, so that if the interpretations differ they can try - by each weighing up the arguments of the other - to arrive at the same interpretation.

The Appeal Division also wishes to point out in this connection that when a European patent is granted its validity is not finally established, since after grant there remains the possibility of opposition and revocation.

3. Coming now to the point of law put to it, the Appeal Division is of the opinion that there is in principle no objection to patents being granted in response to applications based on the discovery of a second medical use, since such a discovery is essentially no different from the first discovery of a

Afin d'obtenir des droits exclusifs, les demandeurs ont déposé des revendications ayant pour objet la nouvelle application des composés connus, et formulées comme indiqué plus haut.

Les demandeurs ont plaidé qu'une revendication d'application de ce type était admissible, invoquant le fait qu'une revendication similaire avait déjà été admise par une chambre de recours de l'Office européen des brevets, ainsi qu'il ressort de la décision précitée en date du 5 décembre 1984 relative à une demande ayant pour objet, comme la présente demande, une nouvelle application thérapeutique de composés connus ayant déjà un effet pharmaceutique connu.

2. Avant d'évaluer l'activité inventive qu'implique la proposition des demandeurs, la Division de recours examinera tout d'abord un point soulevé par les demandeurs, à savoir s'il est souhaitable que l'examen des demandes - en l'espèce celles ayant pour objet une deuxième application thérapeutique - soit régi par des critères uniformes appliqués aussi bien par l'Office européen des brevets que par une administration nationale de la propriété industrielle telle que l'*Octroiraad*.

La Division de recours précise d'emblée que, tout comme la division d'examen et comme les demandeurs, elle juge souhaitable que soient appliqués des critères uniformes d'examen.

Elle rappelle toutefois, en la faisant sienne, l'opinion donnée par une division de recours de l'Office des brevets dans une décision antérieure (2 mars 1981, BIE 1981, 244), selon laquelle harmoniser la jurisprudence n'implique nullement qu'une décision prononcée par l'Office européen des brevets au sujet de l'interprétation d'un article déterminé de la Convention sur le brevet européen doive, simplement parce qu'elle a été rendue la première, être suivie par l'Office néerlandais des brevets lorsque ce dernier apprécie une situation correspondante sous l'empire de la *Rijksoctrooiwet* (loi sur les brevets). Harmoniser la jurisprudence signifie plutôt que chacune des deux instances prenne connaissance de l'interprétation donnée par l'autre et des arguments sur lesquels elle se fonde pour tenter ensuite, dans le cas où les deux interprétations semblent diverger, de parvenir à une même interprétation en pesant chacun les arguments de l'autre.

La Division de recours fait également observer à ce propos que, lorsqu'un brevet européen est délivré, sa validité n'est pas établie de manière définitive puisqu'il peut encore faire l'objet d'une opposition et d'une action en annulation.

3. En ce qui concerne le point de droit qui lui est soumis, la Division de recours estime qu'en principe, la délivrance de brevets pour des demandes fondées sur la découverte d'une deuxième application thérapeutique ne soulève pas d'objection car une telle découverte est essentiellement de même nature que la

nach nicht von der erstmaligen Entdeckung einer neuen Eigenschaft eines an sich bekannten Stoffes unterscheidet, die diesen für eine (erste) medizinische Indikation geeignet macht.

Damit jedoch auf eine solche Anmeldung ein Patent erteilt werden kann, muß sie - wie alle anderen auch - die Erfordernisse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfüllen, die im niederländischen Patentgesetz verankert sind.

4. Nach der ständigen Rechtsprechung wird als Voraussetzung für die **Neuheit** immer verlangt, daß sich die der Anmeldung zugrunde liegende erfinderische Idee in Form neuer Maßnahmen oder Verfahren, die sich von den bereits bekannten unterscheiden, konkret ausdrücken läßt.

Dies wurde in einer Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 6. März 1985 (BIE 1975, 195) klar zum Ausdruck gebracht; darin ging es um den recht ähnlich gelagerten Fall bekannter Herbizide, die eine bestimmte Verbindung enthielten. Dennoch wurde ein Verfahren zur Herstellung von Anthelminthika (Arzneimittel gegen parasitäre Wurmbefall) für patentierbar erachtet, "das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Verbindung in einer Form gebrauchsfertig gemacht wird, die sie durch ihre Zusammensetzung oder ihr Erscheinungsbild für diese Verwendung kenntlich macht".

Diese Auffassung von der Neuheit ist unvereinbar mit der der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, die es für ausreichend hält, wenn die neue Verwendung bekannter Verbindungen angegeben wird, ohne daß gleichzeitig auch etwaige neue Maßnahmen für ihren Einsatz genannt zu werden brauchen.

Akzeptiert man dieses Kriterium, so läge im vorliegenden Fall der einzige erkennbare Unterschied in den Anweisungen, die auf dem Beipackzettel angegeben oder auf der Verpackung aufgedruckt sind; Ansprüche, die nur auf solchen Unterschieden in den Anweisungen beruhen, sind in den Niederlanden bisher immer als nicht gewährbar angesehen worden.

Angesichts dieser Rechtsprechung - und ohne hier schon auf die Frage einzugehen, ob die vorliegende Anmeldung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht - könnte die Beschwerdeabteilung die Anmeldung im vorliegenden Fall nur bekanntmachen, wenn sie sich in irgendeiner Weise vom Stand der Technik unterschiede, z. B. in der Zusammensetzung des Arzneimittels, das aus den betreffenden Stoffen hergestellt werden soll, oder in der Darreichungsform, etwa als Augentropfer, der mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, die einen der betreffenden Stoffe enthält, oder als eine einen solchen Stoff enthaltende Salbe.

5. Die Beschwerdeabteilung nimmt wie folgt Stellung zu den von der Anmelderin genannten Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofes, des Europäischen Patentamts und des eng-

new property of a substance known per se that renders it suitable for a (first) medical use.

However, for a patent to be granted on the basis of such an application, the latter must - as must any other application - meet the requirements of novelty and inventiveness laid down in the Netherlands Patents Act.

4. According to established case law it is always a requirement for **novelty** that the inventive idea underlying the application should be susceptible of concrete expression in the form of new measures or processes different from those already known in the art.

This was made clear by a decision of the Appeal Division of 6 March 1975 (BIE 1975, 195) concerning a rather similar case in which herbicidal preparations containing a certain compound were already known. It considered to be nonetheless patentable a method of making anthelmintics (medicines acting against parasitic worms) "characterised in that the compound is put into a form for use recognisable by its composition or shape as being for such a use".

The above view regarding novelty is incompatible with the view of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office, which considers it sufficient to indicate a new use of known compounds without necessarily specifying any new practical measures to be taken.

Accepting such a criterion, the only apparent difference in the present case would in fact be in the instructions given on the pack insert or printed on the packaging; claims based merely on such differences in instructions have hitherto always been regarded as unallowable in the Netherlands.

In the light of this case law, - and leaving aside for the time being the matter of whether the present application involves inventive subject-matter, which is dealt with below - in the case in suit the Appeal Division could only proceed to publish the application if in the document it were still possible to make a distinction vis-à-vis the known state of the art, for example as regards the composition of the pharmaceutical to be produced from the compounds concerned or the form in which it is administered - one could think here of an eyedropper filled with a liquid containing one of the compounds in question, or an ointment containing such a compound.

5. The Appeal Division would comment as follows on the decisions quoted by the applicants of the German Federal Court of Justice, the European Patent Office and the English High Court of

découverte initiale d'une propriété nouvelle que possède une substance connue en soi et qui rend celle-ci susceptible d'une première application thérapeutique.

Toutefois, pour qu'une telle demande puisse donner lieu à la délivrance d'un brevet, elle doit, à l'instar de toute autre demande, satisfaire aux conditions de nouveauté et d'activité inventive exigées par la Loi sur les brevets.

4. En ce qui concerne **la nouveauté**, il est toujours requis, selon une jurisprudence constante, que le concept inventif sur lequel repose la demande puisse se matérialiser sous la forme de mesures ou de procédés nouveaux, c'est-à-dire différents de ceux déjà connus d'après l'état de la technique.

Cela ressort d'une décision rendue le 6 mars 1975 (BIE 1975, 195) dans une affaire à peu près similaire dans laquelle des préparations herbicides contenant un composé particulier étaient déjà connues. La division de recours avait néanmoins jugé brevetable une méthode pour la préparation d'antihelminthiques (médicaments agissant contre les vers parasites) "caractérisée en ce que, d'après la forme sous laquelle le composé est présenté ou d'après ses éléments constitutifs, on peut reconnaître qu'il est destiné à une telle application".

Cette opinion concernant la nouveauté est incompatible avec celle de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, laquelle considère qu'il suffit d'indiquer une nouvelle application de composés connus, sans nécessairement spécifier de nouvelles mesures à prendre dans la pratique.

Si on accepte un tel critère, la seule différence apparente en la présente espèce résiderait en fait dans les instructions fournies dans la notice du médicament ou imprimées sur l'emballage et jusqu'à présent, les revendications de ce type, dites "revendications d'emballage", ont toujours été jugées inadmissibles aux Pays-Bas.

Dans le sillage de cette jurisprudence et abstraction faite de la question de l'activité inventive qui sera examinée par la suite, la Division de recours ne pourrait faire procéder en l'espèce à la publication de la demande que s'il était encore possible d'opérer dans le document une distinction par rapport à l'état de la technique, par exemple en ce qui concerne la composition du produit pharmaceutique obtenu à partir des composés en question ou la forme sous laquelle il est administré - on pourrait imaginer en l'occurrence un flacon rempli d'un collyre contenant l'un de ces composés, ou un onguent contenant un tel composé.

5. La Division de recours formule les observations suivantes en ce qui concerne les décisions, citées par les demandeurs du *Bundesgerichtshof* de la République fédérale d'Allemagne, de

lischen *High Court of Justice* (in chronologischer Reihenfolge):

a) "Hydropyridin"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 20. September 1983¹⁾:

In diesem Fall ging es in erster Linie um die Frage, ob die Erteilung eines Patents für eine zweite medizinische Indikation gegen die §§ 5 (1) und (2) und 3 (3) DE-PatG verstoßen würde, die mit den Artikeln 57, 52 (4) und 54 (5) EPÜ wortgleich sind. In der Entscheidung wurde ausführlich auf die Entstehungsgeschichte dieser Artikel eingegangen, aus der der Bundesgerichtshof den Schluß zog, daß sich die Beteiligten bei der Abfassung der Artikel 52 (4) und 54 (5) (letzterer definiert die Patentierbarkeit eines bekannten Stoffes für eine erste medizinische Verwendung) nicht darüber einig konnten, ob es zulässig ist, eine zweite medizinische Indikation von Stoffen zu patentieren, die bereits als therapeutisch wirksam bekannt sind, und deshalb diese Möglichkeit in Artikel 54 nicht ausdrücklich ausschließen, sondern die Entscheidung darüber den Gerichten überlassen wollten.

Der Bundesgerichtshof sah einen Anspruch für die Verwendung eines bekannten Stoffes X zur Behandlung der Krankheit Y als gewährbar an, sofern dieser Stoff nicht bereits zur Behandlung dieser Krankheit benutzt worden war. Er hielt das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit (§ 5 (1) PatG) unter Berücksichtigung der früheren Rechtsprechung in diesem Fall für erfüllt.

Auf das Erfordernis der Neuheit ging der Gerichtshof in dieser Entscheidung nicht näher ein; aus ihrem Wortlaut kann aber geschlossen werden, daß er sie für gegeben hielt, da eine neue Verwendung des Stoffes vorlag.

b) Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (Eisai) vom 5. Dezember 1984²⁾:

In dieser Entscheidung ging es hauptsächlich um die Frage, ob die Erteilung eines Patents für eine zweite medizinische Indikation mit den Artikeln 52 (1) und (4) und 54 (5) EPÜ vereinbar ist.

Hier wird besonders auf die Form abgehoben, die ein Anspruch haben muß, um nicht gegen Artikel 52 (4) zu verstoßen, der wie folgt lautet: "*Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers... gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.*"

Justice (comments in chronological order of dates of decisions):

(a) German Federal Court of Justice "Hydropyridine" decision of 20 September 1983¹⁾:

This case was concerned primarily with the question of whether granting a patent for a second medical use would conflict with §§ 5(1), 5(2) and 3(3) of the German Patent Law, which sections are worded identically to Articles 57, 52(4) and 54(5) EPC. Considerable attention was paid to the legislative history of the articles just mentioned, from which the Federal Court of Justice deduced that when Articles 52(4) and 54(5) were being drafted (the latter defines the patentability of a known substance for a first medical use) those concerned could not reach agreement on whether or not it was permissible to patent a second medical use for substances already known to have a therapeutic action and when drafting did not therefore wish expressly to rule out this possibility in Article 54, preferring to leave a decision on this point to courts.

The Federal Court of Justice viewed as allowable a claim for the use of a known substance X to treat disease Y provided the substance had not previously been used to treat that disease. In so deciding, the Court, in the light of previous case law, considered the requirement concerning industrial application (§ 5(1)) to be satisfied.

The requirement of novelty is not gone into in more detail in this decision, although from its wording it may be deduced that the Court considers novelty to be self-evident since a new use of the substance is involved.

(b) European Patent Office, Enlarged Board of Appeal (Eisai) decision of 5 December 1984²⁾:

This decision too was mainly concerned with the question of whether grant of a patent for a second medical use is compatible with the letter and spirit of Articles 52(1 and 4) and 54(5) EPC.

Here considerable attention is paid to the form a claim must have if it is to avoid conflict with Article 52(4) which says: "*Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy... shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1" and, in the second sentence: "This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods."*

l'Office européen des brevets et de la *High Court of Justice* du Royaume Uni (suivant l'ordre chronologique de ces décisions).

a) Décision "Hydropyridine" du *Bundesgerichtshof* en date du 20 septembre 1983¹⁾:

Dans cette affaire, le problème essentiel était de savoir si la délivrance d'un brevet pour une deuxième application thérapeutique irait à l'encontre des articles 5(1), 5(2) et 3(3) de la loi allemande sur les brevets, lesquels articles correspondent littéralement aux articles 57, 52(4) et 54(5) CBE. Le *Bundesgerichtshof* a examiné avec la plus grande attention les travaux préparatoires aux articles susmentionnés, et elle en a déduit que, lors de la rédaction des articles 52(4) et 54(5) (le deuxième concernant la brevetabilité d'une substance connue pour une première application thérapeutique), les participants ne sont pas parvenus à s'entendre sur la brevetabilité d'une deuxième application thérapeutique de substances déjà connues pour leur action curative et, pour cette raison, en rédigeant l'article 54, ils n'ont pas souhaité exclure expressément cette possibilité, préférant laisser la décision sur ce point à l'appréciation des tribunaux.

Le *Bundesgerichtshof* avait considéré qu'une revendication relative à l'utilisation d'une substance connue X pour le traitement d'une maladie Y était brevetable, à condition que cette maladie n'ait pas été traitée auparavant au moyen de cette substance. En prenant cette décision, la Cour a estimé, à la lumière de la jurisprudence antérieure, que la condition relative à l'application industrielle était remplie (article 5(1)).

La question de la nouveauté n'a guère été abordée dans cette décision: il ressort de son énoncé que, pour la Cour, la nouveauté était évidente puisqu'il s'agissait d'une nouvelle application de la substance.

b) Décision de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, en date du 5 décembre 1984 (Eisai)²⁾:

La question essentielle qui se posait dans cette affaire était également celle de savoir si la délivrance d'un brevet pour une deuxième application thérapeutique était compatible avec la lettre et l'esprit des articles 52(1), 52(4) et 54(5) CBE.

Y était examinée en particulier la forme sous laquelle une revendication doit être rédigée pour ne pas contrevenir à l'article 52(4), qui dispose que: "*Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ...*", et dans la deuxième phrase: "*Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.*"

¹⁾ ABI. EPA 1984, 26.

²⁾ Gr 05/83, ABI. EPA 1985, 64. Für die deutsche Fassung s. Gr 01/83, ABI. EPA 1985, 60.

¹⁾ OJ EPO 1984, 26.

²⁾ Gr 05/83, OJ EPO 1985, 64.

¹⁾ JO OEB 1984, 26.

²⁾ Gr 05/83, JO OEB 1985, 64. Pour la version française cf. Gr 06/83, JO OEB 1985, 67.

Die Große Beschwerdekammer hielt deshalb einen Anspruch mit der Formulierung "Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" für unzulässig, ließ jedoch schließlich einen Anspruch zu, der auf die "Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels gegen ..." gerichtet war (sog. "schweizerische Anspruchsform").

In Nummer 21 der Entscheidungsgründe führt die Kammer im Zusammenhang mit der Neuheit des Gegenstands eines solchen Anspruchs aus, daß sich diese aus der neuen therapeutischen Verwendung herleite, und fährt fort: "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."

Die Große Beschwerdekammer geht dann wie folgt auf die Ausnahmen nach Artikel 54 (5) EPÜ ein (Nr. 22):

"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.... 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."

c) Entscheidung des *High Court of Justice, Patents Court* (Wyeth/Schering), vom 4. Juli 1985³⁾:

Auch hier hatte sich das Gericht mit der Frage zu befassen, ob die Erteilung eines Patents für eine zweite medizinische Indikation mit dem Patentgesetz des Vereinigten Königreichs von 1977, insbesondere den §§ 1 (1), 2 (6) und 4, vereinbar ist (diese Bestimmungen gehören zu denen, die nach § 130 (7) PatG so abgefaßt sind, daß sie soweit wie möglich im Vereinigten Königreich die gleichen Wirkungen entfalten wie die entsprechenden Bestimmungen u. a. des Europäischen Patentübereinkommens (Art. 52 (1), 54 (5), 57 und 52 (4) EPÜ)).

Das Gericht hielt hier einen Anspruch mit der Formulierung "Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung von ...", der keine gewerbliche Anwendung angab, für unzulässig, hatte jedoch keine grundsätzlichen Einwände gegen einen Anspruch der schweizerischen Form, wenn es auch die Neuheit eines solchen Anspruchs als äußerst problematisch ansah. Nach Erörterung

The Enlarged Board of Appeal consequently considered as inadmissible a claim along the lines of: "Use of a substance or composition for the therapeutic treatment of the human or animal body", whereas it did finally allow a claim directed to the "use of a substance or mixture for the manufacture of a medicament against ..." (known as the "Swiss form").

In point 21 of its reasons the Board, speaking of the novelty of the subject-matter of such a claim, comments that novelty derives from the new therapeutic use and goes on: "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."

The Enlarged Board of Appeal then proceeds to deal with the exceptions made by Article 54(5) EPC (point 22), remarking:

"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" and further: "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."

(c) High Court of Justice, Patents Court (Wyeth/Schering) decision of 4 July 1985³⁾:

Here again the Court was faced with the question of whether the granting of a patent for a second medical use was compatible with the UK Patents Act of 1977, and particularly Sections 1(1), 2(6) and 4 (these provisions are among those which, according to Section 130(7) of the Patents Act, are worded so that, wherever possible, they will have the same effect in the United Kingdom as the corresponding provisions of, *inter alia*, the European Patent Convention (Articles 52(1), 54(5), 57 and 52(4) EPC).

Here the Court considered a claim along the lines of: "Use of a known substance or composition for the therapeutic treatment of ..." and stating no industrial application to be inadmissible but had no objection in principle to a claim of the Swiss type, though seeing the greatest difficulty in the novelty of such a claim. After discussing earlier case law, the Court stated (reasons point 16): "However, that

La Grande Chambre de recours avait en conséquence jugé inadmissible une revendication rédigée comme suit: "Application d'une substance ou d'une composition en vue du traitement thérapeutique du corps humain ou animal"; en revanche, elle avait finalement jugé admissible une revendication portant sur "l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour la production d'un médicament contre ..." (revendication dite "selon le modèle suisse").

S'agissant de la nouveauté de l'objet d'une telle invention, la Chambre avait déclaré au point 21 des motifs de sa décision que la nouveauté découle de la nouvelle application thérapeutique, ajoutant: "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'article 52(4) de la CBE."

Traitant ensuite des exceptions prévues à l'article 54(5) CBE, (point 22), la Grande Chambre de recours avait fait observer:

"Il y a lieu d'ajouter que la Grande Chambre de recours ne perçoit pas dans la règle d'exception de l'article 54(5) de la CBE l'intention d'exclure de la brevetabilité une deuxième ou d'ultérieures applications médicales, autrement que par la prohibition de revendications de produits à protéger en fonction de leur utilisation spécifique", et aussi: "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."

c) Décision de la *High Court of Justice, Patents Court* (Wyeth/Schering), en date du 4 juillet 1985³⁾:

Là encore, la Cour avait à trancher la question de savoir si la délivrance d'un brevet pour une deuxième application thérapeutique était conforme à la loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977, notamment à ses articles 1(1), 2(6) et 4 (ces articles figurent parmi ceux qui, selon l'article 130(7) de la Loi sur les brevets, sont conçus de façon à avoir dans toute la mesure du possible les mêmes effets au Royaume-Uni que, entre autres, les dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen (articles 52(1), 54(5), 57 et 52(4) CBE).

La Cour a conclu en l'espèce à l'inadmissibilité d'une revendication portant sur "l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique de ..." et n'indiquant pas d'application industrielle; elle n'avait toutefois pas soulevé d'objection de principe à l'égard d'une revendication selon le modèle suisse, bien qu'ayant eu les plus grandes difficultés à déceler en quoi résidait la nouveauté d'une telle

³⁾ ABI. EPA 1986, 175.

³⁾ OJ EPO 1986, 175.

³⁾ JO OEB 1986, 175.

der bisherigen Rechtsprechung führte das Gericht aus (Entscheidungsgründe, Nr. 16): "Müßte die Frage jedoch anhand des Wortlauts der §§ 1 bis 4 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs (PatG 1977) ohne Rücksicht auf die Rechtsauffassung, die sich nach den entsprechenden Bestimmungen des EPU herausgebildet hat, entschieden werden, so hielten wir es ungeachtet der obigen Ausführungen eher für zutreffend, einen in der schweizerischen Form abgefaßten Anspruch für eine Erfindung, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes zur Herstellung eines an sich nicht neuen Medikaments für eine zweite oder weitere neue medizinische Indikation gerichtet ist, mangels Neuheit als nicht patentierbar anzusehen. Dem Gesetzgeber wäre es ein leichtes gewesen, durch Weglassen des Wortes "any" in § 2 (6) die Patentierbarkeit einer auf eine zweite medizinische Indikation gerichteten Erfindung vorzusehen, wenn es sein Wille gewesen wäre, daß eine zweite oder weitere neue Verwendung eines bekannten pharmazeutischen Stoffes patentierbar sein sollte."

Das Gericht ging dann auf die entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und die oben genannte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 5. Dezember 1984 (Eisai) ein und gelangte zu folgender Schlußfolgerung (Entscheidungsgründe, Nr. 19): "Diese Beurteilung der Neuheit eines auf eine zweite oder weitere therapeutische Anwendung gerichteten Verwendungsanspruchs schweizerischer Art ist auch nach den entsprechenden Bestimmungen des Patentgesetzes von 1977 möglich; ungeachtet der früher geäußerten Ansicht, daß es besser wäre, die Patentierbarkeit derartiger Ansprüche nach den materiellrechtlichen Bestimmungen des Patentgesetzes ohne Rücksicht auf die Rechtsauffassung zu beurteilen, die sich nach den entsprechenden Bestimmungen des EPU herausgebildet hat, ist im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung die Neuheit des hier zu prüfenden Anspruchs schweizerischer Art nach den materiellrechtlichen Bestimmungen des Patentgesetzes in derselben Weise zu beurteilen wie nach dem EPU."

6. Die Beschwerdeabteilung möchte zu den oben genannten drei Entscheidungen folgendes bemerken:

Im Mittelpunkt der Entscheidung des Europäischen Patentamts steht die Auslegung des Artikels 54 (5) EPU. Um zu zeigen, daß auch eine andere Auslegung möglich ist, verweist die Beschwerdeabteilung auf die Nummern 54 bis 58 (S. 29) der Berichte der Münchner Konferenz, wo es im Zusammenhang mit der Erörterung des Artikels 52 (54) wie folgt heißt:

"54. Die niederländische Delegation schlägt vor, Absatz 5 redaktionell zu verbessern (Dok. M/32 Nr. 9). Sie führt dazu aus, daß sie mit ihrem Vorschlag keineswegs das Prinzip durchbrechen wolle, daß nur die erste Anmeldung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemis-

stated, had the matter to be considered on the wording of Sections 1 to 4 of the United Kingdom Statute (the 1977 Act) and without regard to the position, as it has developed, under the corresponding provisions of the EPC, we think the better view would be that a claim in the Swiss form to an invention directed to the use of a known pharmaceutical to manufacture a medicament, not in itself novel, for a second or subsequent and novel medical use would not be patentable as lacking the required novelty", then adding: "It has to be recognised that it would have been a simple matter to provide for the patenting of such an invention directed to a second medical use by the omission of the word "any" in Section 2(6), if it had been the intention of the legislature that a novel second or further use of a known pharmaceutical should be patentable".

The Court then went on to consider the corresponding provisions of the European Patent Convention and to discuss the above-mentioned decision of the Enlarged Board of Appeal of 5 December 1984 (Eisai), arriving at the following conclusion (reasons point 19): "That approach to the novelty of the Swiss type of use claim directed to a second, or subsequent, therapeutic use is equally possible under the corresponding provisions of the 1977 Act and, notwithstanding the opinion expressed earlier as to the better view of the patentability of such a Swiss type claim under the material provisions of the Act considered without regard to the position, as it has developed, under the corresponding provisions of the EPC, having regard to the desirability of achieving conformity the same approach should be adopted to the novelty of the Swiss type of claim now under consideration under the material provisions of the Act."

6. The Appeal Division would comment as follows on the above-mentioned three decisions:

The European Patent Office's decision centres on the interpretation of Article 54(5) EPC. As an argument for the possibility of a different interpretation the Board of Appeal would point out that points 54 to 58 (page 29) of the Minutes of the Munich Conference referring to the discussion of Article 52(54) read:

"54. The Netherlands delegation proposed that the wording of paragraph 5 (M/32, point 9) should be improved. It said that on no account did it wish, with its proposal, to break away from the principle that only the first application in respect of the use of a known sub-

revendication. Après avoir débattu de la jurisprudence antérieure, la Cour a déclaré (point 16 des motifs): "Cela dit, si, toutefois, la question devait être considérée d'après la lettre des articles 1 à 4 de la Loi du Royaume-Uni de 1977 et sans égard à l'évolution de la règle de droit sous l'influence des dispositions correspondantes de la CBE, il nous semblerait plus correct de conclure qu'une revendication selon le modèle suisse d'une invention ayant pour objet l'utilisation d'une substance pharmaceutique connue pour obtenir un médicament qui n'est pas nouveau en lui-même, en vue d'une deuxième et nouvelle application thérapeutique (ou d'une application ultérieure) ne serait pas brevetable pour absence de nouveauté. La Cour ajoutait: "Il faut reconnaître qu'il eût été facile de prévoir la brevetabilité d'invention de ce genre se rapportant à une deuxième application thérapeutique en omettant le terme "any" ("l'une" dans la version française) à l'article 2(6), si l'intention du législateur avait été de considérer comme brevetable une deuxième et nouvelle utilisation (ou toute utilisation ultérieure) d'une substance pharmaceutique connue".

La Cour a ensuite considéré les dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen et commenté la décision précitée, rendue le 5 décembre 1984 par la Grande Chambre de recours (Eisai) pour conclure (point 19 des motifs): "Cette approche à l'égard de la nouveauté de revendications d'utilisation selon le modèle suisse ayant pour objet une deuxième application thérapeutique (ou une application ultérieure) est également possible en vertu des dispositions correspondantes de la Loi de 1977. Nonobstant le point de vue exprimé plus haut quant à une appréciation préférable de la brevetabilité de revendications selon le modèle suisse en vertu des dispositions pertinentes de la Loi considérées sans égard à l'évolution de la règle de droit sous l'influence des dispositions correspondantes de la CBE, et attendu qu'une harmonisation est souhaitable, la même approche doit être adoptée en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté des revendications de modèle suisse en cause conformément aux dispositions pertinentes de la Loi".

6. La Division de recours observe ce qui suit en ce qui concerne les trois décisions susmentionnées:

La décision de l'Office européen des brevets est axée sur l'interprétation de l'article 54(5) CBE. Pour appuyer son argumentation concernant la possibilité d'une interprétation différente, la Chambre de recours souligne que les points 54 à 58 (page 31) des procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, se rapportant aux discussions sur l'article 52(54) se lisent comme suit:

"54. La délégation néerlandaise propose d'améliorer la rédaction du paragraphe 5 (doc. M/32, numéro 9). Elle déclare que cette proposition ne vise nullement à battre en brèche le principe selon lequel seule la première demande relative à une substance ou une compo-

sches in einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung eines menschlichen oder tierischen Körpers patentierbar ist, nicht aber die zweite und weitere Anmeldungen.

55. Der Hauptausschuß verweist diesen Vorschlag an den Redaktionsausschuß.

56. Die jugoslawische Delegation hält ebenfalls die gegenwärtige Fassung des Absatzes 5 für nicht klar genug und fragt nach der Bedeutung der Worte "selbst wenn die betreffenden Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik gehören".

57. Der Vorsitzende entgegnet der jugoslawischen Delegation, seines Wissens solle in Absatz 5 zum Ausdruck gebracht werden, daß ein bekannter Stoff (oder ein bekanntes Stoffgemisch), der, da er zum Stand der Technik gehört, nicht mehr patentierbar ist, gleichwohl für die erste Anwendung in einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers patentiert werden kann; es könne aber kein Patent mehr erteilt werden, wenn für denselben Stoff eine zweite Möglichkeit der Anwendung gefunden werde, einerlei, ob hiermit der menschliche oder tierische Körper behandelt werden soll.

58. Der Vorsitzende stellt fest, daß seine Auffassung von den Regierungsdelegationen geteilt wird."

Die Beschwerdeabteilung möchte ferner darauf hinweisen, daß P. Braendli in seinem Bericht über die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses I, der als Anlage I beigefügt ist, unter Nummer 2, Patentierbarkeit (Art. 50-55) - siehe Seite 184 - folgendes feststellt: "Der Hauptausschuß vertrat in diesem Zusammenhang auch die Meinung, daß nur die erstmalige Anwendung, gleichgültig ob bei Mensch oder Tier, den Anforderungen dieser Vorschrift genügt."

Die Beschwerdeabteilung nimmt ferner zur Kenntnis, daß in der Arbeit von van Empel "The granting of European patents", 1974, auf Seite 87 unter Nummer 123 die Schlußfolgerung gezogen wird, daß die Verfasser des Europäischen Patentübereinkommens mit Artikel 54 (5) nur die Patentierbarkeit der ersten medizinischen Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches festlegen wollten. "Deshalb ist eigens eine entsprechende Bestimmung in Artikel 54 (5) aufgenommen worden. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Bestimmung, daß ihre Verwendung in irgendeinem der in diesem Absatz genannten Verfahren zum Stand der Technik gehört (Hervorhebung durch den Verfasser), deutlich macht, daß die oben beschriebene Regelung nur für die erste medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes gilt (s. BR 219/72, Nr. 31)."

Die obigen Ausführungen gelten auch für die Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofs und des englischen High Court of Justice, da in beiden Fällen die Entscheidungen auf

stance or composition in a method for treatment of a human or animal body by surgery or therapy is patentable, and not the second and subsequent applications.

55. The Main Committee referred the proposal to the Drafting Committee.

56. The Yugoslav delegation also considered that the present text of paragraph 5 was insufficiently clear and asked the meaning of the words "even when the substance or composition in question is disclosed in the state of the art".

57. The Chairman replied to the Yugoslav delegation and said that, in his opinion, the aim in paragraph 5 was to make clear that a known substance (or a known composition) which, since it formed part of the state of the art, was no longer patentable, nevertheless could be patented for the first use in a method for treatment of the human or animal body by surgery or therapy; however, a further patent could not be granted if a second possible use were found for the same substance, irrespective of whether the human or animal body was to be treated with it.

58. The Chairman noted that his views were shared by the Government delegations."

The Appeal Division would furthermore point out that in the Report by Mr P. Braendli on the results of Main Committee I's proceedings, attached as Annex I, it is noted under point 2, Patentability (Articles 50-55) - see page 184 - that: "In this connection the Main Committee was also of the opinion that only a first use, irrespective of whether it is with regard to humans or animals, fulfils the requirements of this provision".

The Appeal Division further notes that in M. van Empel's thesis "The granting of European patents", 1974, page 87, under point 123 the conclusion is drawn that when the European Patent Convention was being drafted the sole intention in Art. 54(5) was to lay down the patentability of the first medical use of a substance or composition "Therefore a specific provision to this effect has been included in Article 54(5). It should be noted that by the provision that its use for any method referred to in that paragraph is comprised in the state of the art (emphasis added), it is evidenced that the arrangement described above here applies only to the first pharmaceutical use of a known product (see doc. BR 219/72, No. 31)".

The above likewise applies to the decisions of the German Federal Court of Justice and the English High Court of Justice, since in both cases the decisions are based on provisions of

sition connue entrant dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est brevetable, mais non la deuxième ni les suivantes.

55. Le Comité principal renvoie cette proposition devant le Comité de rédaction.

56. La délégation yougoslave estime également que la version actuelle du paragraphe 5 n'est pas suffisamment claire et demande ce que signifie le membre de phrase suivant "même lorsque la substance ou la composition en cause est exposée dans l'état de la technique".

57. Le Président réplique à la délégation yougoslave qu'à sa connaissance, le paragraphe 5 signifie qu'une substance connue (ou une composition connue) qui, étant comprise dans l'état de la technique, n'est plus brevetable, peut cependant être brevetée pour sa première utilisation dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, mais qu'aucun brevet ne peut plus être accordé si l'on découvre une seconde possibilité d'utilisation de la même substance, que celle-ci permette ou non de traiter le corps humain ou animal.

58. Le Président constate que les délégations gouvernementales partagent son point de vue."

La Division de recours fait également observer que, au point 2, Brevetabilité (articles 50 à 55) de son rapport sur les résultats des travaux du Comité principal I, joint en Annexe I - cf. p. 195 - M. P. Braendli indiquait que "A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition".

La Division de recours souligne encore que dans sa thèse "The granting of European patents", 1974, M. van Empel concluait (point 123, page 87) que, lors de l'élaboration de la Convention sur le brevet européen, le seul objectif visé par l'article 54(5) était d'établir la brevetabilité de la première application thérapeutique d'une substance ou d'une composition "Une disposition particulière a donc été introduite à cet effet dans l'article 54(5). Il convient de noter que l'exigence suivant laquelle l'utilisation d'une substance ou composition pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées au paragraphe 5 ne doit pas être comprise dans l'état de la technique montre clairement que la disposition décrite plus haut s'applique exclusivement à la première utilisation pharmaceutique d'un produit connu (cf. doc. BR 219/72, n°31)".

Ce qui précède vaut également pour la décision du Bundesgerichtshof de la République fédérale d'Allemagne et à celle de la High Court of Justice puisque toutes deux sont fondées sur des dispo-

Bestimmungen des nationalen Patentrechts beruhen, deren Wortlaut mit den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens identisch ist.

Außerdem ist nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch eine Anspruchsform zulässig (Verwendung eines bekannten Stoffes zur Behandlung einer bestimmten Krankheit), die in den Niederlanden gegen Artikel 3 PatG verstoßen würde. Dasselbe gilt für den in dem deutschen Patent Nummer 2.952.959 gewährten Anspruch, der dem der vorliegenden Anmeldung entspricht ("Verwendung eines Carbostyryl-derivats der Formel ... zur Behandlung von Glaucoma").

7. Bezüglich der **erfinderischen Tätigkeit** ist folgendes zu berücksichtigen: Sympathomimetika oder Adrenergika haben auf die Organe eine ähnlich stimulierende Wirkung wie der Sympathikus des vegetativen Nervensystems. Der wichtigste Vertreter dieser Stoffe ist das Adrenalin (von dem die ganze Gruppe - Adrenergika - ihren Namen hat). Adrenalin - auch als Epinephrin bekannt - wird unter anderem in Arzneimitteln zur Behandlung von Glaukomen durch Senkung des Augendruckes verwendet: Augentropfen auf der Grundlage von Epinephrinsalzen sind noch immer im Handel erhältlich, obwohl bei Herzkreislauf-Erkrankungen eine Kontraindikation besteht (s. *Modern Drug Encyclopedia and Therapeutic Index*, 9. Auflage (1963)).

Der Gedanke, die Wirkung von chemisch und pharmakologisch mit Adrenalin eng verwandten Verbindungen auf die Augen zu testen, ist Chem. Abstr. 66 (1967), Seite 6022, Nr. 642261 zufolge nicht neu und auch bereits in die Tat umgesetzt worden; dabei wurde festgestellt, daß einige dieser Verbindungen offensichtlich eine Senkung des Augendruckes bewirken, wenn auch Adrenalin selbst immer noch am wirkungsvollsten erscheint.

Die betreffenden Verbindungen sind auch als sympathomimetische oder adrenerge Stoffe bekannt (s. Journ. Med. Chem. 19, S. 1138 ff. (1976), niederländische Patentanmeldung Nr. 7416844, Chem. Pharm. Bull. 26, S. 1611-1614 (1978)); nach Ansicht der Beschwerdeabteilung ist aufgrund der in diesen Veröffentlichungen genannten Versuche anzunehmen, daß diese Stoffe die Herzfunktion nur geringfügig beeinflussen.

Die Abteilung geht deshalb natürlich davon aus, daß Forschungen darüber angestellt werden, inwieweit diese Stoffe Adrenalin (mit geringeren Nebenwirkungen z. B. auf das Herz) in bekannten pharmazeutischen Mitteln ersetzen können, die auf dieser adrenergen Wirkung aufbauen.

Im Hinblick auf die aus Chem. Abstr. 66 zitierte Textstelle und die von der Anmelderin selbst angezogene chemische Entsprechung zwischen diesen und den schon seit längerem bekannten

national patent law which are worded identically to the corresponding provisions of the European Patent Convention.

Moreover, the German Federal Court of Justice's decision also permitted a form of claim (use of a known substance for the treatment of a specific disease) that in the Netherlands would conflict with Article 3 of the Netherlands Patents Act. The same goes for the claim granted in German Patent No. 2.952.959 corresponding to the application in suit ("Use of a carbostyryl derivative of the formula ... for the treatment of glaucoma").

7. Regarding the question of **Inventiveness** it must be considered, that: Sympathomimetic or adrenergic substances have an effect on organs which resembles stimulation of these organs by the sympathetic part of the autonomic nervous system. The first representative of these substances is adrenaline (from which the group as a whole - adrenergics - takes its name). This adrenaline - also known as epinephrine - is used inter alia in drugs to combat glaucoma by reducing ocular pressure: eyedrops based on epinephrine salts were (and are) commercially available, although one contraindication to their use is the presence of cardio-vascular diseases (see *Modern Drug Encyclopedia and Therapeutic Index*, 9th edition (1963)).

The idea of testing the effect on the eyes of compounds closely related to adrenaline both chemically and pharmacologically has according to Chem. Abstr. 66 (1967), page 6022, No. 642261 already been advanced and implemented; it was found that a number of these compounds apparently had the effect of reducing ocular pressure, although adrenaline itself always seemed to be the most effective.

The compounds in question are also known to be sympathomimetic or adrenergic substances (see Journ. Med. Chem. 19, page 1138 et seq. (1976), Dutch patent application No. 7416844, Chem. Pharm. Bull. 26, pp. 1611-1614 (1978)) and in the opinion of the Appeal Division, having regard to the experiments mentioned in this literature, the influence of these substances on the functioning of the heart may be expected to be minor.

The Division therefore naturally assumes that research will be carried out to determine how far these substances can successfully replace adrenaline (with fewer side-effects, for example, on the heart) in known pharmaceutical preparations whose effect is based on adrenergic action.

Moreover the Division - bearing in mind the passage quoted from Chem. Abstr. 66 and the chemical correspondence stressed by the applicants themselves between the substances in ques-

sitions de la législation nationale sur les brevets qui reprennent littéralement les dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen.

En outre, il convient d'observer en ce qui concerne la décision du Bundesgerichtshof, qu'elle admet une forme de revendication (utilisation d'une substance connue pour le traitement d'une maladie déterminée) qui contreviendrait à l'article 3 de la loi néerlandaise sur les brevets. Cela vaut également pour la revendication qui a abouti à la délivrance du brevet allemand n° 2.952.959 correspondant à la demande litigieuse ("utilisation d'un dérivé de carbostyryle répondant à la formule ... pour le traitement des glaucomes").

7. En ce qui concerne l'**activité inventive**, il convient de considérer que l'effet produit sur des organes par les substances sympathomimétiques ou adrénergiques ressemble à une stimulation de ces organes par la partie sympathique du système nerveux autonome. Le premier représentant de ces substances est l'adrénaline (d'où le groupe considéré dans son ensemble tire son nom). L'adrénaline, également connue sous le nom d'épinéphrine, est utilisée notamment dans des médicaments pour lutter contre le glaucome par une réduction de la pression intra-oculaire: des collyres à base de sels d'épinéphrine ont été (et sont toujours) commercialisés, bien que leur utilisation soit contre-indiquée en cas de troubles cardio-vasculaires (cf. *Modern Drug Encyclopedia and Therapeutic Index*, 9^e édition (1963)).

L'idée d'éprouver l'effet sur l'œil de composés proches de l'adrénaline tant sur le plan chimique que sur le plan pharmacologique a déjà été avancée et mise à exécution d'après Chem. Abstr. 66 (1967), page 6022, N° 642261; il s'est avéré qu'un certain nombre de ces composés ont apparemment pour effet de réduire la pression intra-oculaire, mais c'est toujours l'adrénaline en tant que telle qui est apparue comme l'élément le plus efficace.

On sait également que les composés en cause sont des substances sympathomimétiques ou adrénergiques (cf. Journ. Med. Chem. 19, 1138 s. (1976), demande de brevet néerlandais n° 7416844, Chem. Pharm. Bull. 26, 1611-1614 (1978)); la division de recours estime donc que, compte tenu des expériences citées dans cette littérature, on peut escompter que ces substances ont une influence mineure sur le fonctionnement du muscle cardiaque.

La Division suppose donc que des recherches seront effectuées afin de déterminer dans quelle mesure ces substances pourraient se substituer avantageusement à l'adrénaline (et entraîner moins d'effets secondaires, par exemple sur le cœur) dans des préparations pharmaceutiques connues dont l'efficacité est basée sur une action adrénergique.

En outre, la Division de recours, considérant le passage précité, extrait des Chem. Abstr. 66, ainsi que la correspondance chimique, soulignée par les demandeurs eux-mêmes, qui existe

adrenalinähnlichen Stoffen (s. auch Tabelle 3 auf S. 1613 des oben genannten Chem. Pharm. Bull. 26) rechnet die Beschwerdeabteilung auch damit, daß im Zuge dieser Forschung möglicherweise Augentropfen entwickelt werden.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerdeabteilung der Auffassung, daß die Anmeldung keine erfinderischen Gegenstände enthält.

8. Der Beschwerde kann deshalb nicht stattgegeben werden; die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufrechterhalten. (...)

tion and the older adrenaline-like substances already known (see also Chart 3 on page 1613 of the aforementioned Chem. Pharm. Bull. 26) - would expect the possibility of eyedrops to emerge in the course of such research.

For the above reasons the Appeal Division considers the application to be devoid of inventive subject-matter.

8. The appeal is therefore unallowable and the Examining Division's decision is upheld. (...)

entre les substances en question et les autres substances proches de l'adrénaline (cf. également tableau 3, page 1613 du Chem. Pharm. Bull. 26 susmentionné) pense que la possibilité de préparer des collyres se fera jour au cours de ces recherches.

La Division de recours considère par conséquent que l'objet de la demande n'implique pas une activité inventive.

8. Elle déclare donc le recours irrecevable et confirme la décision rendue par la Division d'examen. (...)

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag: Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

NATIONAL COLLECTIONS OF INDUSTRIAL AND MARINE BACTERIA (NCIMB)

Erweiterung der Liste der Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Infolge einer Mitteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs vom 15. Juni 1988¹⁾ ist die Liste der Mikroorganismen, die von den NCIMB angenommen werden²⁾ mit Wirkung vom 31. August 1988 um folgende Arten erweitert worden:

a) Hefen (einschließlich Hefen, die Plasmide enthalten), die ohne wesentliche Veränderung ihrer Eigenschaften mittels Einfrieren in flüssigem Stickstoff oder mittels Gefrierdrying aufbewahrt werden können, keiner höheren Gefahrenklasse als der vom *UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP)* definierten Gruppe 2 angehören und keinen Isolierungsbedingungen unterliegen, die die vom *UK Advisory Committee on Genetic Manipulation (ACGM)* definierte Stufe II übersteigen.

b) Pflanzensamen, deren Feuchtigkeitsgehalt durch Trocknen stark verringert werden kann und/oder die ohne übermäßige Beeinträchtigung ihrer Keimfähigkeit bei niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden können. Die NCIMB behalten sich das Recht vor, die Hinterlegung von Samen abzulehnen, deren Ruhephase nur schwierig zu unterbrechen ist.

Sind die NCIMB aufgrund von Rechtsvorschriften verpflichtet, vor der Annahme der Samen zur Hinterlegung eine Genehmigung oder Bescheinigung einzuholen, so werden die Kosten für deren Ausstellung dem Hinterleger in Rechnung gestellt.

Die Annahme von Pflanzensamen durch die NCIMB und die Abgabe von Proben davon unterliegen zu jedem Zeitpunkt den Vorschriften der "*Plant Health (Great Britain) Order*" von 1987 einschließlich aller späteren Änderungen oder Überarbeitungen.

Die NCIMB müssen über jede beabsichtigte Hinterlegung von Pflanzensamen im voraus unterrichtet werden, so daß sie die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften sicherstellen können. Samen, die ohne Vorankündigung eingehen, können sofort vernichtet werden.

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty: Micro-organism depositary authorities

NATIONAL COLLECTIONS OF INDUSTRIAL AND MARINE BACTERIA (NCIMB)

Extension of the list of kinds of micro-organisms accepted

Following notification on 15 June 1988 from the United Kingdom Government¹⁾, the list of micro-organisms accepted by the NCIMB²⁾ has been extended with effect from 31 August 1988 to include:

(a) Yeasts (including those containing plasmids) that can be preserved without significant change to their properties by liquid nitrogen freezing or by freeze-drying, that are allocated to a hazard group no higher than Group 2 as defined by the UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP), and which require physical containment no higher than level II as defined by the UK Advisory Committee on Genetic Manipulation (ACGM).

(b) Seeds that can be dried to a low moisture content and/or stored at low temperatures without excessive impairment of germination potential. The right is reserved to refuse the deposit of seeds where dormancy is exceptionally difficult to break.

Where statutory provisions require NCIMB to obtain a licence or certificate prior to accepting a deposit of seeds, the actual cost of obtaining any such licence or certificate will be charged to the depositor.

The acceptance of seeds by NCIMB and the furnishing of samples thereof is subject at all times to the provisions of the *Plant Health (Great Britain) Order 1987*, including any future amendments or revisions of that Order.

NCIMB must be notified in advance of all intended deposits of seeds so that it may ensure that all relevant regulations are complied with. Any seeds received without prior notification may be destroyed immediately.

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest: Autorité de dépôt de micro-organismes

NATIONAL COLLECTIONS OF INDUSTRIAL AND MARINE BACTERIA (NCIMB)

Extension de la liste des micro-organismes

Suite à une notification effectuée par le Gouvernement du Royaume-Uni le 15 juin 1988¹⁾, la liste des micro-organismes acceptés par les NCIMB²⁾ est étendue avec effet à compter du 31 août 1988, aux types de micro-organismes suivants:

a) les levures (y compris celles contenant des plasmides) qui peuvent être conservées, sans modification notable de leurs propriétés, par congélation dans l'azote liquide ou par lyophilisation, qui sont classées selon le danger qu'elles présentent dans une catégorie non supérieure au groupe 2 défini par le *UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP)*, et pour lesquelles les normes matérielles d'isolement ne doivent pas être supérieures au niveau II défini par le *UK Advisory Committee on Genetic Manipulation (ACGM)*;

b) les semences dont le taux d'humidité peut être porté à un faible niveau et/ou qui peuvent être stockées à des basses températures sans que leur pouvoir germinatif ne s'en trouve altéré de façon excessive. Les NCIMB se réservent le droit de refuser d'accepter en dépôt les semences dont la dormance est exceptionnellement difficile à rompre.

Lorsque les dispositions réglementaires obligent les NCIMB à obtenir une licence ou un certificat avant d'accepter les semences en dépôt, le coût effectif de l'obtention de cette licence ou de ce certificat est à la charge du déposant.

L'acceptation de semences par les NCIMB ainsi que la fourniture d'échantillons de celles-ci sont soumises à tout moment aux dispositions du décret de 1987 ("*Plant Health (Great Britain) Order*"), et à toute modification ou révision dont ce décret peut faire l'objet.

Les NCIMB doivent être informées à l'avance de tous dépôts de semences envisagés de sorte qu'elles puissent veiller à ce que toutes les règles pertinentes soient respectées. Toutes semences reçues sans notification préalable peuvent être détruites immédiatement.

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1988, 293 bzw. *La Propriété Industrielle* 1988, 303

²⁾ Vgl. *ABI. EPA* 1982, 164 und 1987, 89.

¹⁾ Cf. *Industrial Property* 1988, 293

²⁾ *OJ EPO* 1982, 164 and 1987, 89.

¹⁾ Cf. *La Propriété Industrielle* 1988, 293

²⁾ Cf. *JO OEB* 1982, 164 et 1987, 89.

GEBÜHREN

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen^{*)}

1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. Oktober 1988 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (4. Auflage, Juli 1987) in Verbindung mit dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988 zur Änderung der Gebührenordnung (ABl. EPA 1988, 293). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABl. EPA 2/1987 in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 25. November 1987 über die Neufestsetzung der Pauschalpreise für Standardrecherchen (ABl. EPA 1987, 540).

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABl. EPA 1984, 297 (vgl. auch Hinweis zur Gebührenerhöhung 1985: ABl. EPA 1984, 616).

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen der Vertragsstaaten: Beilage zum ABl. EPA 2/1987.

Vorschriften über das laufende Konto: ABl. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABl. EPA 1984, 321); 1987, 376 und 377.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010 03.87) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABl. EPA 1987, 29.

Zur Zahlung von Gebühren berechnete Personen: ABl. EPA 1980, 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABl. EPA 1980, 112; 1983, 189 und 219/238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABl. EPA 1983, 62.

^{*)} Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABl. EPA 5/1988 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

FEES

Guidance for the payment of fees, costs and prices^{*)}

1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1988 are reproduced in the 4th edition (July 1987) of the European Patent Convention in conjunction with the Decision of the Administrative Council of 10 June 1988 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 1988, 293). Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the supplement to OJ EPO 2/1987 in conjunction with the Decision of the President of the EPO dated 25 November 1987 revising contractual fees for standard searches (OJ EPO 1987, 540).

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1984, 297 (see also the information concerning the 1985 fee increase: OJ EPO 1984, 616).

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of the Contracting States: supplement to OJ EPO 2/1987.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the new version of the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010 03.87), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1987, 29.

Persons entitled to make payment of fees: OJ EPO 1980, 303.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189 and 219/238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

^{*)} Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 5/1988 are indicated by a vertical line alongside.

TAXES

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente^{*)}

1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes

Le texte du règlement relatif aux taxes dans sa version applicable à compter du 1^{er} octobre 1988 figure dans la 4^e édition (juillet 1987) de la Convention sur le brevet européen en liaison avec la décision du Conseil d'administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement relatif aux taxes (JO OEB 1988, 293). L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du supplément au JO OEB 2/1987 conjointement avec la décision du Président de l'OEB en date du 25 novembre 1987, relative à la révision des redevances forfaitaires afférentes aux demandes de recherche standard (JO OEB 1987, 540).

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1984, 297 (voir également l'avis concernant le relèvement des taxes prévu pour 1985: JO OEB 1984, 616.)

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies des Etats contractants: supplément au JO OEB 2/1987.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau remanié de règlement de taxes ou de frais (OEB Form 1010 03.87) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1987, 29.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: JO OEB 1980, 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

^{*)} Les modifications et les compléments apportés à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB n°5/1988 sont indiqués par un trait vertical.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABl. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABl. EPA 1982, 199; 1984, 272.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABl. EPA 1985, 347.

5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABl. EPA 1984, 621 und 631.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen oder schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABl. EPA 1979, 4 und 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABl. EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABl. EPA 1981, 349.

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABl. EPA 1979, 290; 1986, 443.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABl. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABl. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABl. EPA 1986, 441.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werden den Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees of European patent applications and patents: OJ EPO 1982, 199; 1984, 272.

The list of bank and giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

4. Other Notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

Deadlines and procedural steps before the EPO as a designated or elected Office: OJ EPO 1984, 621 and 631.

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian or the Swedish Patent Offices: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1981, 349.

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1986, 441.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1982, 199; 1984, 272.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.

5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu: JO OEB 1984, 621 et 631.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue, dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248.

Réduction de la taxe de recherche dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1981, 349.

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei in Deutsche Mark konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts.
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag des Eingangs der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3)* Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

a) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

c) dem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist diesen Nachweis zu erbringen. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach oder ist der Nachweis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

Extract from the Rules relating to Fees

Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
- b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- c) by money order,
- d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1. in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1 (a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1 (c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is entered in a Giro account held by the Office;

c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1 (d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3)* Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of such period:

a) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

b) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

c) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1 (d), provided that the cheque is met.

The Office may request the person who made the payment to produce such evidence within such period as it may specify. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, the period for payment shall be considered not to have been observed.

Extrait du règlement relatif aux taxes

Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit :

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) : date à laquelle le montant du versement ou du virement est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) : date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) : date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3)* Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai l'une des conditions ci-après:

a) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

b) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve, dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

*) Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982. 16).

*) The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16).

*) La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16).

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen

Important fees for European patent applications

Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	560	204	1 920	470	650	2 160	11 700	415 000	4 050	42 400	43 800
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 790	651	6 140	1 510	2 060	6 910	37 500	1 326 000	12 930	135 600	139 800
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	280	102	960	240	320	1 080	5 900	207 000	2 020	21 200	21 900
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr: 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee: 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of: Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1 110	404	3 810	940	1 280	4 290	23 200	822 000	8 020	84 100	86 700
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	65	24	220	50	70	250	1 400	48 000	470	4 900	5 100
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ¹⁾ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹⁾ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ¹⁾	32	12	110	25	35	125	675	24 000	230	2 400	2 500
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 120	771	7 270	1 790	2 440	8 190	44 400	1 570 000	15 320	160 600	165 600

¹⁾ Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld XIII) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

¹⁾ An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part XIII) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

¹⁾ Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique XIII) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen

Important fees for European patent applications

Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	1 060	385,50	3 635	895	1 220	4 095	22 200	785 000	7 660	80 300	82 800
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	460	167	1 580	390	530	1 780	9 600	341 000	3 320	34 800	35 900
Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen, pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	13	4,70	45	11	15	50	270	9 600	94	980	1 020
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	680	247	2 330	570	780	2 630	14 200	504 000	4 910	51 500	53 100
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	560	204	1 920	470	650	2 160	11 700	415 000	4 050	42 400	43 800
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. ²⁾ Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. ²⁾ Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. ²⁾										

²⁾ Beilage zum ABI. EPA 2/1987.²⁾ Supplement to OJ EPO 2/1987.²⁾ Supplément au JO OEB n° 2/1987.

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT											
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD	
EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur												
Übermittlungsgebühr ¹⁾ Transmittal Fee ¹⁾ Taxe de transmission ¹⁾ (R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE)	185	67	630	160	210	710	3 900	137 000	1 340	—	—	
Recherchegebühr ¹⁾²⁾ Search Fee ¹⁾²⁾ Taxe de recherche ¹⁾²⁾ (R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE)	2 095	762	7 190	1 770	2 410	8 090	43 900	1 552 000	15 140	—	—	
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)												
1a) Grundgebühr ¹⁾ Basic Fee ¹⁾ Taxe de base ¹⁾	870	281	2 670	706	980	2 990	17 800	588 000	6 100	—	—	
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹⁾ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹⁾ Supplément par feuille à compter de la 31e ¹⁾	17	6	53	14	19	60	350	12 000	120	—	—	
2 Bestimmungsgebühr ¹⁾ Designation Fee ¹⁾ Taxe de désignation ¹⁾	210	68	645	171	240	725	4 300	143 000	1 480	—	—	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande inter- nationale (document de priorité) (R.17.1(b) PCT; R.94(4) EPÜ/ EPC/CBE)	32	12	110	25	35	125	675	24 000	230	—	—	

¹⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

²⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

¹⁾ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

²⁾ The same amounts apply to the additional search fee.

¹⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

²⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international Bearbeitungsgebühr ³⁾ Handling Fee ³⁾ Taxe de traitement ³⁾ (R.57 PCT)	265	86	815	216	300	915	5 400	180 000	1 870	—	—
Gebühr für die vorläufige Prüfung ⁴⁾⁵⁾ Fee for the preliminary examination ⁴⁾⁵⁾ Taxe d'examen préliminaire ⁴⁾⁵⁾ (R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 120	771	7 270	1 790	2 440	8 190	44 400	1 570 000	15 320	—	—

³⁾ Der gleiche Betrag gilt für die zusätzliche Bearbeitungsgebühr (Regel 57.2 b) PCT). Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. Regeln 57.3 und 57.4 PCT. Zu entrichten ist jeweils der angegebene Betrag, der sich für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro der WIPO übersetzt werden muß, nochmals um den gleichen Betrag erhöht (Regel 57.2 a) PCT). Die Erfordernisse, der PCT-Vertragsstaaten hinsichtlich der Übersetzung des Prüfungsberichts ergeben sich aus der jeweils gültigen Fassung des PCT-Blattes, Abschnitt IV, Anlage B 1.

⁴⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1986, 443.

³⁾ The same amount applies to the supplement to the handling fee (Rule 57.2b) PCT). See Rules 57.3 and 57.4 PCT regarding the time limit for payment of this fee. The amount payable in any particular case is the amount indicated, increased by the same amount for each language into which the international preliminary examination report must be translated by the International Bureau of WIPO (Rule 57.2 a) PCT). For the requirements of the PCT Contracting States concerning translation of the examination report see Section IV. Annex B 1 of the current edition of the PCT Gazette.

⁴⁾ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵⁾ See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443 regarding the time limit for payment of this fee.

³⁾ Le même montant est applicable au supplément à la taxe de traitement (règle 57.2.b) du PCT). En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. les règles 57.3 et 57.4 du PCT. Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant indiqué augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit par le Bureau international de l'OMPI. (règles 57.2.a) du PCT). Concernant les exigences des Etats contractants du PCT en matière de traduction du rapport d'examen, cf. la version applicable de la Gazette du PCT, Section IV, Annexe B 1.

⁴⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹⁾

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹⁾

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹⁾

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	560	204	1 920	470	650	2 160	11 700	415 000	4 050	—	—
Recherchegebühr ²⁾ / Search Fee ²⁾ Taxe de recherche ²⁾ Benennungsgebühren / Designation Fees / Taxes de désignation Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième Prüfungsgebühr ³⁾ / Examination Fee ³⁾ / Taxe d'examen ³⁾	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen										
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne											
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴⁾ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴⁾ Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴⁾	460	167	1 580	390	530	1 780	9 600	341 000	3 320	—	—

¹⁾ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABI. EPA 1984, 621 und 631. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 1.2 (1) bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

²⁾ Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.

¹⁾ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants, published in OJ EPO 1984, 621 and 631. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 1.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

²⁾ No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by one-fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office.

¹⁾ Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails se reporter aux avis aux déposants PCT publiés au JO OEB 1984, 621 et 631. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

²⁾ Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets.

- ³⁾ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150(2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblatt. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 70% ermäßigt (vgl. Regel 104b (5) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung und ABI. EPA 1984, 297).
- ³⁾ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1.
If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (Chapter II PCT) the examination fee is reduced by 70% (see Rule 104b (5) EPC, Article 12 (2), Rules relating to Fees and OJ EPO 1984, 297).
- ³⁾ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.
Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 70% (cf. règle 104ter (5) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes et JO OEB 1984, 297).
- ⁴⁾ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI. EPA 1984, 631 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt B4 dieses Hinweises.
- ⁴⁾ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ EPO 1984, 631; see point B4 of that information.
- ⁴⁾ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO OEB 1984, 631; cf. point B4 de cet avis.



	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation Meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
7.10.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
10.-12.10.1988	Arbeitsgruppe "Technische Information" Madrid	Working Party on Technical Information Madrid	Groupe de travail "Information technique" Madrid
17.10.1988	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
17.-21.10.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
25-26.10.1988	Arbeitsgruppe "DATIMTEX" München	DATIMTEX Working Party Munich	Groupe de travail "DATIMTEX" Munich
17.-18.11.1988	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) München	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) Munich	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) Munich
22.-23.11.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
5.-9.12.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	EPI	EPI	EPI
8.-9.5.1989	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Barcelona	Council of the Institute of Professional Representatives Barcelona	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Barcelone
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International Meetings and Events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
24.-28.10.1988	Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen und gewerblichen Rechtsschutz (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property (4th Session) Geneva	Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (4 ^e session) Genève
7.-12.11.1988	Sachverständigenausschuß für Fragen des geistigen Eigentums an integrierten Schaltungen (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (4th Session) Geneva	Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (4 ^e session) Genève
14.-22.11.1988	Sitzung zur Vorbereitung der Diplomatischen Konferenz zur Annahme eines Vertrags zum Schutz des geistigen Eigentums an integrierten Schaltungen Genf	Preparatory Meeting for the Diplomatic Conference on the Adoption of a Treaty on the Protection of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Geneva	Réunion préparatoire à la conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés Genève

28.11.-2.12.1988	Sachverständigenausschuß für die Ausarbeitung von Mustervorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts Genf	Committee of Experts on Model Provisions for Legislations in the Field of Copyright Geneva	Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine des droits d'auteur Genève
5.-9.12.1988	Madriider Verband: Ausschuß zur Vorbereitung der Diplomatischen Konferenz zur Annahme von Protokollen zum Madriider Abkommen Genf	Madrid Union: Preparatory Committee for the Diplomatic Conference for the Adoption of Protocols to the Madrid Agreement Geneva	Union de Madrid: Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour l'adoption de protocoles de l'Arrangement de Madrid Genève
12.-16.12.1988	Sachverständigenausschuß für die Harmonisierung bestimmter Rechtsvorschriften zum Schutz von Erfindungen (5. Sitzung) Genf	Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions (5th Session) Geneva	Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (5 ^e session) Genève
12.-16.12.1988	Exekutivausschuß "Koordinierung" des PCIPI (Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz) (3. Sitzung) Genf	Executive Coordination Committee of the PCIPI (Permanent Committee on Industrial Property Information) (3rd Session) Geneva	Comité exécutif de coordination du PCIPI (Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle) (3 ^e session)
19.12.1988	Informationsveranstaltung für nichtstaatliche Organisationen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Genf	Information Meeting for Non-Governmental Organizations on Intellectual Property Geneva	Réunion d'information sur la propriété intellectuelle destinée aux organisations non gouvernementales Genève
4.-10.6.1989	AIPPI Kongreß Amsterdam	AIPPI Congress Amsterdam	AIPPI Congrès Amsterdam
24.10.-28.10.1988	Dreierkonferenz Vorbereitende Sitzung zur Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	Trilateral Conference Preparation Meeting Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	Conférence tripartite Préconférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo
31.10.-1.11.1988	6. Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	6th Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	6 ^e Conférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo

**3
Sonstige
Veranstaltungen
in den
Vertragsstaaten**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, dem Referat 5.2.1 des EPA im voraus

**3
Other Events
in the Contracting
States**

Organisations in the EPC Contracting States holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Department 5.2.1 of the EPO for inclusion in

**3
Autres manifestations
prévues dans les
Etats contractants**

Les organisations des Etats parties à la CBE qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce



Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können. this part of the Calendar of Events. *of sujet au service 5.2.1 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.*

DE:

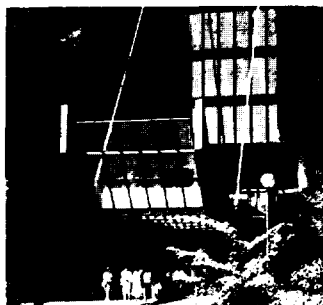
- | | |
|----------------|---|
| 4.11.1988 | DAV ¹⁾
Praktikerseminar
"Patentverletzungsprozeß"
München |
| 10.-11.11.1988 | VPP ²⁾
Fachtagung
Frankfurt/Main |
| 13.-14.4.1989 | VPP ²⁾
Fachtagung
Mainz |

¹⁾ Deutsche Anwaltsakademie im Deutschen Anwaltsverein, Arndtstr. 43, D-5300 Bonn 1, Tel.: 0228/26 07 83.
²⁾ Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Uhlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: 0211-820-2658.

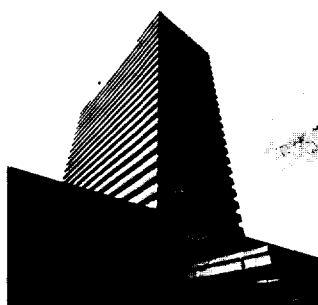
Freie Planstellen

Vacancies

Vacances d'emplois



München
Munich



Den Haag
The Hague
La Haye



Berlin

Bewerbungen mit Lebenslauf werden für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

Applications, together with curriculum vitae, should be sent in the case of Munich to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994316; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen brevets - Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

**PRÜFER (1114/5),
Den Haag/Berlin und
PRÜFER (1124/5),
München—
Kennziffer: OJ 10/1**

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analysierung der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik oder Elektronik), Physik oder Chemie, ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Für die Prüferstellen in München werden Bewerber mit Erfahrung als Patentanwalt oder als Prüfer in einem nationalen Patentamt bevorzugt berücksichtigt.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber über 40 Jahre werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5),
The Hague/Berlin and
EXAMINERS (1124/5),
Munich—
Ref.: OJ 10/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A1/2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in engineering (mechanical, electromechanical, electrical or electronic), physics or chemistry, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

For examiner posts in Munich, preference will be given to candidates who have had patent experience either as a patent attorney or as an examiner in a national patent office.

Preference will be given to candidates who exceed the minimum language requirements. Candidates over 40 years old will be considered only exceptionally.

**EXAMINATEURS (1114/5)
à La Haye/Berlin et
EXAMINATEURS (1124/5)
à Munich—
Réf.: OJ 10/1**

(Grade A1/2/3). L'examinateur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A1/2/3). L'examinateur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique, de physique ou de chimie). Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examinateur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.

VPP — FACHTAGUNG HERBST 1988

(in German) (en allemand)

Der Deutsche Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V. veranstaltet eine eineinhalbtägige Fachtagung mit Vorträgen aus dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes

Tagungsort :	Arabella Congress Hotel, Lyoner Straße 44-48, D-6000 Frankfurt 71 (Bürostadt Niederrad) Telefon : 069-6633-0	
Datum :	Donnerstag, 10. November 1988, 14.00 Uhr bis Freitag, 11. November 1988, 16.45 Uhr	
Referenten und Themen :	<i>Dr. B. Jestaedt</i> , Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe « Probleme des materiellen Sortenschutzrechts und des Verletzungsverfahrens » <i>G. Kelbel</i> , Rechtsanwalt, Wachtberg-Niederbachem « Gedanken zur Vertretung vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht » <i>N. Hugg</i> , Abteilungspräsident, Leiter der Hauptabteilung Patente, Deutsches Patentamt, München « Dienstleistungsangebot des DPA » <i>E. Steup</i> , Präsidentin des Bundespatentgerichts, München « Die derzeitige Geschäftslage des Bundespatentgerichts » <i>P.M. Craig</i> , Rechts- und Patentanwalt, Washington « Auslegung von US-Patentansprüchen » <i>E. Merz</i> , Abteilungspräsident, Leiter der Hauptabteilung Rechtsangelegenheiten, Marken, Gebrauchsmuster, Topographien, Deutsches Patentamt, München « Aktuelle Rechtsfragen und die Praxis des DPA » <i>A.B. Denham</i> , Direktor in der Generaldirektion 2, Europäisches Patentamt, München « Das europäische Einspruchsverfahren - Theorie und Praxis »	
Teilnehmer- gebühr	für Mitglieder für Nichtmitglieder	DM 140,-- DM 190,--
Anmeldung und Information	Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V. VPP-Versandstelle, Umlandstraße 1, 4100 Duisburg 46. Tel. : 0211-820-2658	
Postgirokonto	VPP e.V. Frankfurt/Main, Konto-Nr. 162989-608 (BLZ 500 100 60)	

PFÄFF

Wir sind ein weltweit engagiertes Unternehmen des Maschinenbaus und der Feinwerktechnik und beschäftigen ca. 9500 Mitarbeiter. Unsere hochwertigen Investitions- und Konsumgüter haben den guten Ruf und den Markterfolg des Unternehmens begründet. Einen großen Teil unserer Erzeugnisse exportieren wir in alle Welt. Unser Sitz ist die Universitätsstadt Kaiserslautern.

Wir suchen für die

Patentabteilung

einen Mitarbeiter mit abgeschlossenem Studium der Fachrichtung Maschinenbau mit Neigung zur Elektrotechnik und Informatik oder mit abgeschlossenem Studium der Fachrichtung Elektrotechnik/Informatik mit Neigung für den Maschinenbau, der schon auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig war oder bereit ist, sich in diesen Bereich einzuarbeiten.

Wir bieten Ihnen die Sicherheit und die sozialen Leistungen (betriebliche Altersversorgung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Gleitzeit etc.) eines Großunternehmens.

Bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermines bei der.

G.M. Pfaff Aktiengesellschaft
Personalabteilung für Angestellte
Postfach 30 20 / 30 40
6750 Kaiserslautern

Information und Kommunikation
 Dietrich Rieth
 Hartmann von Aue Str. 9, D-7801 Freiburg Au
 Telefon 0761 40 75 43



Abteilung : PATENT DATEN SERVICE

**DATENBASEN ZUR PATENT-,
 WARENZEICHEN- und
 URHEBERRECHTSSPRECHUNG
 AUF IHREM PC**

**mit Suchsystem INFOBANK
 zur leichten Suche und Ausdruck**

EBAD - Decisions of the European Boards of Appeal.

EBER - Entscheidungen der Europäischen Beschwerdekammern.

DPAT - Entscheidungen zum deutschen PatG, GbmG, GeschmG, ArbEG, WZG, UrhG.

Mit Updateservice und Suchsystem.
 Rufen Sie uns an, oder fordern Sie Informationen und Demodiskette an.
 Wir sind Softwarespezialist für Patentverwaltung, Patentrecherche und Patentdokumentation.



Groupe
CGE

LA SOCIETE DE SERVICES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DU GROUPE CGE

SOSPI

recherche un

INGENIEUR «BREVETS»

en Electronique et Télécommunications

ayant quelques années d'expérience

*Envoyer C.V. et prétentions à **SOSPI**
 14/16, rue de la Baume 75008 PARIS*

EUROPEAN PATENT ATTORNEY

sought to start a
 Munich based law firm

Applications to and information from :
 E. A. Müller, Ansprengerstr. 25,
 D-8000 München 40