

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
2. Februar 1994
G 1/93*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
P. Lançon
G. D. Paterson
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Advanced Semiconductor Products
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Stichwort: beschränkendes Merkmal/
ADVANCED SEMICONDUCTOR
PRODUCTS

Artikel: 123 (2), (3) EPÜ

Schlagwort: "kollidierende Erforder-
nisse der Absätze 2 und 3 des
Artikels 123 EPÜ"

Leitsätze

I. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können.

II. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 2 February 1994
G 1/93*
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
P. Lançon
G. D. Paterson
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Patent proprietor/Appellant:
Advanced Semiconductor Products
Opponent/Respondent: Mitsui
Petrochemical Industries Ltd.

Headword: Limiting feature/
ADVANCED SEMICONDUCTOR
PRODUCTS

Article: 123(2), (3) EPC

Keyword: "Conflicting requirements
of Article 123, paragraphs 2 and 3,
EPC"

Headnote

I. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123(3) EPC.

II. A feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the applica-

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-
bre de recours en date du
2 février 1994
G 1/93*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
P. Lançon
G. D. Paterson
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Titulaire du brevet/requérant:
Advanced Semiconductor Products
Opposant/intimé: Mitsui Petroche-
mical Industries Ltd

Référence: Caractéristique restrictive/
ADVANCED SEMICONDUCTOR
PRODUCTS

Article: 123(2) et (3) CBE

Mot-clé: "Exigences contradictoires
des paragraphes 2 et 3 de l'article
123 CBE"

Sommaire

I. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

II. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à

* Die Vorlage-Entscheidung T 384/91 der Beschwerdekammer 3.4.2 ist im ABI. EPA 1994, 169 veröffentlicht.

* The referring decision T 384/91 of Board of Appeal 3.4.2 is published in OJ EPO 1994, 169.

* La décision T 384/91 de la chambre de recours 3.4.2 est publiée au JO OEB 1994, 169.

hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100(c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 84 221, das ein Verfahren zur Herstellung einer dünnen optischen Membran betrifft, wurde 1987 erteilt. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die wenigstens ein Polymer und wenigstens ein Lösungsmittel enthält, gekennzeichnet durch die Stufen des Auftragens der Lösung auf eine horizontale Fläche eines Trägers (8), der um eine im wesentlichen vertikale Achse drehbar ist, der Beschleunigung des Trägers (8) von einer ersten auf eine zweite Drehgeschwindigkeit, um die Lösung unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften radial nach außen zu verteilen, der Bildung der Membran während der Drehung des Trägers (8) durch Abdampfen des Lösungsmittels in der Lösung, wobei die Radialkräfte, die auf die Membran einwirken, und die Abdampfung des Lösungsmittels bewirken, daß die gebildete Membran straff auf der Fläche aufliegt und **im wesentlichen frei von Schlieren** (Hervorhebung hinzugefügt) ist, und des Entfernens der Membran nach ihrer Bildung von der Stützfläche (8)."

II. Gegen das Patent wurde aus allen in Artikel 100 EPÜ genannten Gründen Einspruch eingelegt. Hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach Artikel 100(c) EPÜ wurde unter anderem behauptet, das während der Prüfung der Patentanmeldung hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" in Anspruch 1 des Patents sei ein Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Die Einspruchsabteilung ließ dieses Vorbringen gelten und widerrief das Patent nach Artikel

tion during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC. The ground for opposition under Article 100(c) EPC therefore does not prejudice the maintenance of a European patent which includes such a feature.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 84 221, concerning a method for the manufacture of a thin optical membrane, was granted in 1987. Independent Claim 1 reads as follows:

"A method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and at least one solvent, characterized by the steps of depositing the solution on a horizontal surface of a support (8) which is rotatable about a substantially vertical axis: accelerating the support (8) from a first to a second speed of rotation to centrifugally spread the solution radially outwardly; forming the membrane during rotation of the support (8) by evaporation of the solvent in the solution, the radial stresses imposed on the membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut on the surface and **substantially free of striae** (emphasis added); and removing the membrane, after formation, from the surface of the support (8)."

II. The patent was opposed on all the grounds contained in Article 100 EPC. As far as the ground for opposition under Article 100(c) EPC is concerned, it was submitted, *inter alia*, that the feature "substantially free of striae" in Claim 1 of the patent, being added during the examination of the patent application, constituted subject-matter extending beyond the content of the application as filed. The Opposition Division accepted that submission and revoked the patent in accordance with Article 102(1) EPC (without dealing with any

celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 84 221 portant sur un procédé de fabrication d'une membrane optique fine a été délivré en 1987. La revendication indépendante 1 s'énonce comme suit:

"Procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant, caractérisé par les étapes consistant à : déposer la solution sur une surface horizontale d'un support (8) pouvant tourner autour d'un axe pratiquement vertical; accélérer le support (8) depuis une première vitesse de rotation jusqu'à une seconde vitesse de rotation de manière à étaler par effet centrifuge la solution radialement vers l'extérieur; former la membrane pendant la rotation du support (8) par évaporation du solvant dans la solution, les contraintes radiales imposées à la membrane ainsi que l'évaporation du solvant faisant en sorte que la membrane soit tendue sur la surface et **pratiquement dépourvue de stries** (c'est la Chambre qui souligne); et retirer la membrane, après formation, de la surface du support (8)."

II. Une opposition fondée sur tous les motifs énoncés à l'article 100 CBE a été formée contre le brevet. S'agissant du motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE, il a été allégué notamment que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" dans la revendication 1 du brevet, qui avait été ajoutée durant l'examen de la demande de brevet, constituait une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La division d'opposition a accepté cet argument et a révoqué le brevet conformément à l'article

102 (1)EPÜ (ohne auf die übrigen von der Einsprechenden angeführten Einspruchsgründe einzugehen).

III. Die Patentinhaberin legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und beantragte vor der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2, daß die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage bestimmter Änderungen an den Ansprüchen des Streitpatents an die erste Instanz zurückverwiesen wird. Hinsichtlich des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" in Anspruch 1 wurde in Hilfsanträgen vorgeschlagen, diesen Ausdruck durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu ersetzen oder am Ende der Beschreibung den folgenden Satz einzufügen: "Die Wörter 'im wesentlichen frei von Schlieren' in Anspruch 1 waren in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten. Dies stellt jedoch keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar, weil diese Wörter als gleichbedeutend mit 'von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke' zu verstehen sind."

Die Einsprechende beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Nachdem die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 untersucht hatte, welche technische Bedeutung der Begriff "Schlieren" in diesem Zusammenhang hat, wobei "Schlieren" für die Zwecke des der Großen Beschwerdekammer vorliegenden Falls als eine Art Unregelmäßigkeit in einer optischen Membran (Filament, feiner Grat usw.) angesehen werden können, die zu einer Störung der Lichtausbreitung durch die Membran führt, kam sie in ihrer Zwischenentscheidung vom 11. November 1992 zu dem Schluß, daß das hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" in seinem Umfang zwar nicht genau, aber nicht bar jeder technischen Bedeutung sei. Obwohl es auf das Erzeugnis gerichtet sei, bilde es ein beschränkendes Merkmal des Verfahrensanspruchs 1, denn es bestimme, daß die Verfahrensschritte so angelegt sein müßten, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entstehe. Da sich das strittige Merkmal nicht aus der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse, sei die Kammer ebenso wie die Einspruchsabteilung der Meinung, daß es einen Gegenstand darstelle, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

other ground for opposition relied upon by the opponent).

III. The patentee appealed against the decision of the Opposition Division, requesting, before Technical Board of Appeal 3.4.2, that the case be remitted to the first instance for further prosecution on the basis of certain amendments of the claims of the patent in suit. As to the feature "substantially free of striae" in Claim 1, it was suggested, by way of auxiliary requests, replacing that expression by "of substantially uniform thickness" or inserting at the end of the description the following statement: "The words 'substantially free of striae' in Claim 1 did not appear in the application as filed. However, there is no contravention of Article 123(2) EPC, because these words are to be understood as equivalent to 'of substantially uniform thickness'".

The opponent requested that the appeal be dismissed.

IV. Technical Board of Appeal 3.4.2, having analysed the technical implication in the present context of the term "striae", which, for the purpose of the present case before the Enlarged Board of Appeal, may be regarded as a kind of irregularity within an optical membrane (filament, faint ridge, etc.), giving rise to distortion of light passing through the membrane, came, in its interlocutory decision of 11 November 1992, to the conclusion that the added feature "substantially free of striae", although not being precise in its scope, was not void of technical meaning. The Board further considered that, although directed to the product, it formed a limiting feature of method Claim 1, since it determined that the method steps must be such that substantial freedom from striae was achieved. Since the feature in suit could not be derived from the patent application as filed, the Board, like the Opposition Division, held that it represented subject-matter extending beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC.

102(1)CBE (sans examiner les autres motifs d'opposition invoqués par l'opposant).

III. Le titulaire du brevet s'est pourvu contre la décision de la division d'opposition et a demandé devant la chambre de recours technique 3.4.2 que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de revendications modifiées du brevet litigieux. S'agissant de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" figurant dans la revendication 1, il a suggéré, au moyen de requêtes subsidiaires, de remplacer cette expression par "d'une épaisseur pratiquement uniforme" ou d'insérer à la fin de la description la phrase suivante: "les termes 'pratiquement dépourvue de stries', figurant dans la revendication 1, n'apparaissaient pas dans la demande telle que déposée. Toutefois, les dispositions de l'article 123(2) CBE n'ont pas été transgressées, parce que ces termes doivent être entendus comme signifiant "d'une épaisseur pratiquement uniforme".

L'opposant a demandé le rejet du recours.

IV. La chambre de recours technique 3.4.2 a analysé quelle était l'implication technique, dans ce contexte, du terme "strie", que l'on peut considérer, aux fins de la présente affaire devant la Grande Chambre de recours, comme une sorte d'irrégularité dans la membrane optique (filament, fine nervure, etc.) provoquant une distorsion de la lumière traversant la membrane. Dans sa décision intermédiaire en date du 11 novembre 1992, elle est parvenue à la conclusion que la caractéristique ajoutée "pratiquement dépourvue de stries" n'était pas dénuée de signification technique, même si elle manquait de précision quant à sa portée. Elle a en outre estimé que cette caractéristique, bien que portant sur le produit, formait une caractéristique restrictive dans la revendication de procédé 1, puisqu'elle déterminait que les étapes du procédé devaient être telles qu'il en résultât une absence presque totale de stries. Etant donné que la caractéristique litigieuse ne pouvait pas être déduite de la demande de brevet telle que déposée, la chambre, comme la division d'opposition, a estimé qu'elle donnait lieu, au sens de l'article 123(2) CBE, à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

V. Was den Vorschlag der Patentinhaberin anbelangt, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu ersetzen, so vertrat die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 die Auffassung, daß diese Maßnahme nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoße, da sie von der ursprünglichen Beschreibung ordnungsgemäß gestützt werde. Allerdings erweitere sie den Schutzbereich des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ insofern, als nicht nur ein Verfahren geschützt werde, dessen Parameter so gewählt seien, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entstehe, sondern auch ein Verfahren, das zwar zu einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke führe, aber dennoch Schlieren hervorrufe (was nach Meinung der Kammer aus technischen Gründen ohne weiteres der Fall sein könne).

VI. Bei der Prüfung des Vorschlags, am Ende der Beschreibung den unter Nummer III genannten Satz einzufügen, erschien es der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 äußerst fraglich, ob die Bedeutung des hinzugefügten Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" durch eine solche Einfügung verändert werden könne. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß allein schon die Einfügung im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ über den Inhalt der Patentanmeldung in der ursprünglich eingebrachten Fassung hinausgehe, weil der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" einerseits und die Behauptung, er sei gleichbedeutend mit "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke", andererseits von der ursprünglichen Offenbarung nicht gestützt würden.

VII. Angesichts der Sachlage im ihr vorliegenden Fall hatte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 den Eindruck, daß die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ in entgegengesetzte Richtungen gingen und daß jeder Versuch, das vor der Erteilung zu Unrecht hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" aus dem Anspruch 1 des Streitpatents zu streichen, zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würde.

VIII. Bei der Prüfung der grundsätzlichen Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ stellte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 fest, daß Schwierigkeiten nicht aufträten, wenn ein Patent ordnungsgemäß erteilt worden sei,

V. As to the suggestion of the patentee to replace the feature "substantially free of striae" by "of substantially uniform thickness", Technical Board of Appeal 3.4.2 considered that such replacement would not contravene Article 123(2) EPC, since it was properly covered by the original description. However, it would extend the protection conferred by Claim 1 of the patent as granted within the meaning of Article 123(3) EPC in that not only would such a method be protected, the parameters of which are chosen to lead to a membrane substantially free of striae, but also a method which, although leading to substantially uniform thickness, would nevertheless produce striae (which the Board on technical grounds considered could easily be the case).

VI. In considering the suggested insertion at the end of the description of the statement referred to in paragraph III above, Technical Board of Appeal 3.4.2 found it very doubtful whether the sense of the added feature "substantially free of striae" could be shifted by such insertion. In any case, the Board considered that such insertion itself would go beyond the content of the patent application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC, since the expression "substantially free of striae", on the one hand, and the alleged fact that it was equivalent to "of substantially uniform thickness", on the other, were not supported by the original disclosure.

VII. It appeared to Technical Board of Appeal 3.4.2 that, in the circumstances of the case before it, the requirements for fulfilling paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC went in opposite directions and that any attempt to remove the feature "substantially free of striae" from Claim 1 of the patent in suit, added incorrectly before grant, would result in extending the protection conferred by the patent.

VIII. Technical Board of Appeal 3.4.2, in considering the principal relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC, noted that no difficulty arises as long as a patent is correctly granted and that the problems involved in the case before it

V. La chambre de recours technique 3.4.2 a par ailleurs estimé que si l'on remplaçait la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" par "d'une épaisseur pratiquement uniforme", comme le suggère le titulaire du brevet, cela ne contreviendrait pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE, le remplacement de cette caractéristique étant dûment couvert par la description initiale. Toutefois, cela étendrait la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré au sens de l'article 123(3) CBE, étant donné que la revendication protégerait non seulement un procédé dont les paramètres sont choisis de façon à obtenir une membrane pratiquement dépourvue de stries, mais également un procédé qui, bien qu'ayant pour résultat une épaisseur pratiquement uniforme, produirait toutefois des stries (la Chambre a considéré que cela pourrait être aisément le cas pour des raisons techniques).

VI. Examinant la proposition d'insertion, à la fin de la description, de la phrase mentionnée au paragraphe III supra, la chambre de recours technique 3.4.2 a estimé qu'il était fort douteux que le sens de la caractéristique ajoutée "pratiquement dépourvue de stries" puisse être modifié par le biais d'une telle insertion. En tout état de cause, elle a considéré que l'insertion elle-même irait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, au sens de l'article 123(3) CBE, parce que le membre de phrase "pratiquement dépourvue de stries", d'une part, et l'allégation selon laquelle il équivaut à "d'une épaisseur pratiquement uniforme", d'autre part, ne trouvent aucun fondement dans la divulgation initiale.

VII. D'après la chambre de recours technique 3.4.2, il ressortait que dans les circonstances de l'affaire dont elle était saisie, les conditions requises pour satisfaire aux paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE étaient opposées et que toute tentative de suppression, dans la revendication 1 du brevet litigieux, de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", indûment ajoutée avant la délivrance, aurait pour conséquence d'étendre la protection conférée par le brevet.

VIII. S'agissant de la relation fondamentale entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, la chambre de recours technique 3.4.2 a noté qu'aucune difficulté ne se manifeste lorsque le brevet a été correctement délivré, et que les problèmes posés



BESTELLUNG · ORDER · COMMANDE

Produkt / Product / Produit	Menge Quantity Quantité	Einzelpreis Price per copy Prix à l'unité	Total DM
Epscript Vol. 2 Tenth Anniversary of Trilateral Cooperation		40 DM	

Einschließlich Versandkosten / Including Cost of delivery / Frais de livraison inclus

Total DM

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :
---	--

Wir bitten Sie, die Kosten erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen.

Please do not make any payment until you have received our invoice.

Nous vous prions de ne payer les frais qu'après réception de notre facture.

Kontaktperson: **Contact:**
Responsible: **FAX**

Korrespondenzsprache **deutsch**
Preferred language **English**
langue préférée **français**

Zurück an / Back to / A renvoyer à:

EPA / EPO / OEB
Mrs. E. Emer
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Austria

Fax: (+43-1) 52192-2491

Datum / Date Unterschrift / Signature Name / Nom

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die von der Europäischen Patentorganisation (EPO) bestätigten Aufträge für Lieferung von Information auf Datenträgern, insbesondere Papier, Floppy Discs und optischen Platten.

2. Jahresabonnement, Einzelbestellung

Ein Jahresabonnement umfasst den Publikationszeitraum eines Jahres (12 Kalendermonate). Das Jahresabonnement beginnt zu dem in der Bestellung angegebenen Datum. Ist dort kein Datum angegeben, beginnt es zum Zeitpunkt des Auftragsesinganges. Das Jahresabonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Bestellungen, die nicht im Rahmen eines Jahresabonnements erfolgen, gelten als Einzelbestellung.

3. Preise

Soweit auf der Rechnung nicht anders angegeben, hat die Zahlung netto ohne Abzug spätestens eine Woche nach Rechnungserhalt zu erfolgen. Der Preis für jede Einzelbestellung wird aufgrund der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste berechnet. Der Preis für das Jahresabonnement wird von der EPO rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Abrechnungsperiode festgelegt. Wird der Preis eines Jahresabonnements nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist gegenüber der letzten Abrechnungsperiode um mehr als 5 % erhöht, steht dem Abonnenten ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, das innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Wochen ab Rechnungserhalt auszuüben ist. Falls nicht anders angegeben, werden Kosten für Versand und Verpackung (und ggf. Versicherung) gesondert in Rechnung gestellt.

4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben das Eigentum der EPO bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen.

5. Lieferung

Die Lieferung der Waren erfolgt auf Kosten des Käufers und der Käufer trägt das Risiko von Verlust und/oder Beschädigung.

6. Gewährleistung und Haftung

Der Käufer hat Beanstandungen aufgrund offensichtlicher Mängel oder Beschädigungen der gelieferten Waren unverzüglich, spätestens innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware, zu erheben. Die EPO übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und rechtzeitige Lieferung der Kaufgegenstände. Mängel werden von der EPO behoben, soweit sie Datenträger und andere maschinenlesbare Kaufgegenstände betreffen, wobei sich die EPO das Recht vorbehält, diese zu testen und sich von ihrer Mangelhaftigkeit zu überzeugen. Weitergehende Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzansprüche als Folge einer eventuellen Mangelhaftigkeit einschließlich solcher Schäden, die durch sogenannte Virenprogramme hervorgerufen worden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde von der EPO vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt. Die vorstehenden Ansprüche verjähren in 6 Monaten von der Ablieferung an den Kunden an.

7. Software

Was die Benutzersoftware angeht, verpflichtet sich die EPO, in einem Zeitraum von 6 Monaten ab dem ersten Versand Mängel zu beseitigen, die das korrekte Funktionieren der Software in der festgelegten Konfiguration beeinträchtigen, und dies in einem Umfang und in einer Höhe, die im Rahmen der Garantiebedingungen des Vertrages zwischen der EPO und dem Softwareproduzenten festgelegt sind.

8. Kopierverbot

Jede Vervielfältigung und jeder Verleih der von der EPO gelieferten Waren ist unzulässig. Der Käufer haftet der EPO für jede unberechtigt angefertigte Kopie, die auf die von ihm erworbenen Waren zurückgeht, zumindest in der Höhe des Kaufpreises dessen, was kopiert wurde. 1 Kopie für Archivzwecke und Programmfehler-Bestätigungen darf erstellt werden. Das teilweise Kopieren von Kaufgegenständen zur Weitergabe von Informationen durch Patentanwälte, Rechercheure und Informationsvermittler an deren Auftraggeber im Rahmen eines Dienstvertrages ist gestattet.

9. Gerichtsstand

Für diese Vereinbarung wird als Gerichtsstand München vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

General conditions

1. Validity

These General Conditions apply to all orders accepted by the European Patent Organisation (EPO) for delivery of information in any format, for example printed on paper or stored electronically on floppy or optical disk.

2. Annual Subscription, Single Order

An annual subscription comprises a publication period of one year (12 calendar months). The annual subscription commences on the date mentioned in the order. If the order lacks the indication of a date, it commences on the date of receipt of the order. Annual subscriptions are automatically extended for another year unless they are cancelled at least 3 months before expiry of the current subscription. Orders which are not placed in the scope of an annual subscription are considered as single orders.

3. Prices

Unless otherwise provided on the invoice, payment has to be effected net and without reduction within one week from receipt of the invoice at the latest. The price for single orders is calculated on the basis of the price list which is valid on the day of ordering. Prices for annual subscriptions are fixed by the EPO well before the relative subscription period expires. If after expiration of the regular period of notice, the price for an annual subscription is increased by more than 5 % compared to the previous accountancy period, the subscriber has a special right to give notice within a preclusion period of 2 weeks from receipt of the invoice. Unless otherwise stated, costs for despatch and packaging (and insurance if applicable) are billed separately.

4. Right of Ownership

All goods delivered remain property of the EPO until full payment has been received by the same.

5. Delivery

Delivery of goods is made at the expense of the purchaser, and the purchaser agrees to accept responsibility for any damage or loss.

6. Guarantee and Liability

Any claim on behalf of the purchaser in respect of obvious defects or damage to the goods delivered must be made within 8 days of receipt of the goods. The EPO accepts no responsibility for completeness, correctness and timely delivery of the goods purchased. The EPO will make good defects as far as data carriers and other machine-readable goods are concerned but reserves the right to test the same and to ascertain their defectiveness. Further warranty claims as well as claims for damages caused by an eventual defectiveness including such damages caused by so-called "virus-programmes" are excluded unless the EPO has wilfully or grossly negligently caused this damage. The aforementioned claims are barred by the statute of limitations 6 months after receipt of the goods by the client.

7. Software

With respect to the search and retrieval software, the EPO undertakes to make good defects which impair the correct functionality of the software in the specified configuration for a period of 6 months, starting from the date of the first despatch, and within the limits and to the extent of the guarantee provisions under the EPO's contract with the software manufacturer.

8. Copying of Goods

Any copying or duplication of goods supplied by the EPO is prohibited. The purchaser shall be held responsible for any such copying or duplication of goods supplied to him, at least to the value of the purchase-price of that which was copied. 1 copy for archiving purposes and confirmation of programming faults may be produced. Distribution of information by patent lawyers, professional searchers and information brokers to their clients (based on a service contract) is allowed.

9. Competent Court of Jurisdiction

The terms of this agreement shall be under the jurisdiction of the courts of Munich, which will be competent to settle any dispute within the framework of the Laws of the Federal Republic of Germany.

Conditions générales

1. Objet

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les commandes acceptées par l'Organisation européenne des brevets (OEB) quant à la livraison d'information dans quelque format que ce soit, par exemple: information imprimée sur papier, ou stockée électroniquement sur disque souple ou disque optique.

2. Abonnement annuel, commandes isolées

L'abonnement annuel porte sur une période de publication d'une année (12 mois calendaires). L'abonnement annuel commence à la date mentionnée dans la commande ou, si aucune date n'y est indiquée, à la date de réception de la commande. Tout abonnement annuel non résilié au moins trois mois avant la date d'expiration est automatiquement prolongé d'une année supplémentaire. Les commandes n'entrant pas dans le cadre d'un abonnement annuel sont considérées comme des commandes isolées.

3. Prix

Sauf indication contraire figurant sur la facture, tout paiement s'entend net et sans déduction et doit être effectué au plus tard dans la semaine suivant réception de la facture. Le prix de commandes isolées est calculé sur la base du tarif en vigueur à la date de la commande. Le prix de l'abonnement annuel est fixé par l'OEB bien avant la date d'expiration de la période d'abonnement considérée. Si, après l'expiration du délai normal de préavis, le tarif de l'abonnement annuel est augmenté de plus de 5 % par rapport à la période comptable précédente, le souscripteur est en droit de résilier le contrat dans une période de deux semaines à compter de la date de réception de la facture. Sauf stipulation contraire, les frais d'envoi, d'emballage et, le cas échéant, d'assurance) sont facturés séparément.

4. Réserve de propriété

Toutes les marchandises livrées restent la propriété de l'OEB aussi longtemps que celle-ci n'en a pas reçu le paiement intégral.

5. Livraison

La livraison des marchandises s'effectue aux frais de l'acheteur, lequel accepte d'assumer les risques en cas de perte ou d'endommagement.

6. Garantie et responsabilité

Toute réclamation concernant des défauts ou dommages manifestes présentés par les marchandises doit être formulée dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises. L'OEB décline toute responsabilité eu égard à la complétude, exactitude et la livraison dans les délais des marchandises achetées. Bien que l'OEB s'engage à remédier aux défauts présentés par les supports de données et autres marchandises lisibles par machine, il se réserve le droit de tester ces marchandises et de constater leur défectuosité. Tout autre droit de garantie et indemnité pour des dommages provoqués par un éventuel défaut, y compris par des "virus", sont exclus, sauf si le dommage est imputable à une négligence manifeste ou à un acte intentionnel de la part de l'OEB. Les droits visés ci-dessus sont frappés de prescription six mois après réception des marchandises par le client.

7. Logiciel

Dans une période de six mois suivant la date du premier envoi et dans le cadre des conditions de garantie prévues dans le contrat passé entre l'OEB et le fournisseur de logiciels, l'OEB s'engage à remédier aux défauts empêchant le bon fonctionnement des logiciels de recherche dans la configuration proposée.

8. Copies

Toute copie ou reproduction des marchandises fournies par l'OEB est interdite. L'acheteur est tenu responsable de toute copie ou reproduction des marchandises qui lui sont fournies, au moins à concurrence du prix d'achat de ce qui a été copié. 1 copie faite en vue d'un archivage et de la confirmation d'erreurs de programmation est autorisée, ainsi que la diffusion d'informations à leurs clients (dans le cadre d'un contrat de prestations de service) par les conseillers en brevets, les spécialistes de la recherche et les serveurs.

9. Tribunaux compétents

Tout litige concernant le présent contrat relève de la compétence des tribunaux de Munich, le droit de la République fédérale d'Allemagne étant applicable.

und daß die Probleme in dem ihr vorliegenden Fall erst während des Prüfungsverfahrens entstanden seien. Die Kammer stellte sich auf den Standpunkt, daß ein Anmelder für Änderungen an der Anmeldung, die er während des Prüfungsverfahrens vornehme oder denen er zustimme, zwar voll verantwortlich sei, daß aber einen Teil der Verantwortung auch die Prüfungsabteilung trage, wenn sie gegen vom Anmelder vorgeschlagene unzulässige Änderungen keine Einwände erhebe. Sie hielt es für nicht befriedigend, daß ein Anmelder nie völlig sicher sein könne, daß ihn Änderungen, die er im Prüfungsverfahren gutgläubig vorschlägt oder akzeptiert, nicht in eine unentrinnbare Falle führten.

IX. Nachdem die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 unter anderem auch untersucht hatte, wie das vorstehend genannte Problem bislang in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und auch des deutschen Bundespatentgerichts behandelt worden ist, kam sie zu dem Schluß, daß die Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPU eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung sei, die zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung geklärt werden müsse. Die Kammer legte daher gemäß Artikel 112 (1) a) EPU der Großen Beschwerdekammer die folgenden Frage vor:

Kann ein europäisches Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPU im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden, wenn es in der erteilten Fassung Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken?

X. Auf eine Mitteilung vom 17. Februar 1993 hin reichten die am Beschwerdeverfahren Beteiligten, die nach Artikel 112 (2) EPU auch am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt sind, eine Stellungnahme zu der vorgelegten Frage ein; auf Antrag beider Beteiligten fand am 19. Oktober 1993 eine mündliche Verhandlung statt; die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) wurde durch Herrn David Young Q. C., die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) durch Herrn Nicholas Pumfrey Q. C. vertreten.

were created during the examination procedure. The Board held that although an applicant is fully responsible for amendments to the application made or agreed upon by him during examination, some share of responsibility also falls upon the Examining Division if not objecting to inadmissible amendments proposed by an applicant. In the Board's view, it was not a satisfactory situation that an applicant can never be quite sure that amendments proposed or accepted by him during examination, acting in good faith, may not lead him into an inescapable trap.

IX. Having also considered, inter alia, how the above problem had so far been dealt with in the jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO and also of the German Federal Patent Court (Bundespatentgericht), Technical Board of Appeal 3.4.2 concluded that the relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC represents an important point of law which needs to be clarified in order to ensure uniform application of the law. The Board, therefore, referred the following question to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also limits the scope of protection conferred by the claims, is it possible during the opposition proceedings to maintain the patent in view of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC?

X. In response to a communication of 17 February 1993, the parties to the appeal proceedings, being parties also to the proceedings before the Enlarged Board by virtue of Article 112(2) EPC, filed observations on the referred point of law; at the request of both parties, oral proceedings took place on 19 October 1993; for the patentee (appellant) spoke Mr David Young Q. C. and for the opponent (respondent) Mr Nicholas Pumfrey Q. C.

dans l'affaire dont elle était saisie étaient apparus au cours de la procédure d'examen. Selon la chambre, bien qu'un demandeur soit entièrement responsable des modifications qu'il a apportées à la demande ou qu'il a approuvées au cours de la procédure d'examen, une certaine part de responsabilité incombe également à la division d'examen si celle-ci n'élève aucune objection à l'encontre de modifications non admissibles proposées par le demandeur. De l'avis de la chambre, il n'est guère satisfaisant qu'un demandeur, agissant en toute bonne foi, ne puisse jamais avoir la certitude que les modifications qu'il a proposées ou acceptées au cours de la procédure d'examen ne vont pas l'entraîner dans une embûche inextricable.

IX. Ayant également examiné, entre autres choses, de quelle manière le problème ci-dessus avait jusqu'à présent été traité dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB ainsi que du Tribunal fédéral allemand des brevets (Bundespatentgericht), la chambre de recours technique 3.4.2 a conclu que la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE représente une question de droit d'importance fondamentale qui doit être clarifiée afin d'assurer une application uniforme du droit. Par conséquent, conformément à l'article 112(1)a) CBE, elle a soumis à la Grande Chambre de recours la question ci-après:

"Si l'objet d'un brevet européen tel qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on lors de la procédure d'opposition maintenir le brevet, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE?"

X. En réponse à une notification en date du 17 février 1993, les parties à la procédure de recours, qui sont également parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(2) CBE, ont présenté leurs observations sur la question de droit soumise à la Grande Chambre; sur requête des deux parties, une procédure orale s'est tenue le 19 octobre 1993; le titulaire du brevet (requérant) et l'opposant (intimé) ont été représentés respectivement par M. David Young Q. C. et M. Nicholas Pumfrey Q. C.

Entscheidungsgründe

1. Insoweit sich die Beteiligten in ihren Vorbringen vor der Großen Beschwerdekammer auf den Sachverhalt in dem vor der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 anhängigen Fall bezogen haben, stellt die Große Beschwerdekammer fest, daß sie nur mit der ihr vorgelegten Rechtsfrage befaßt ist und daß der Sachverhalt in dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall nur der Veranschaulichung einiger praktischer Aspekte der Grundsatzfrage dienen kann. Ferner ist zu bemerken, daß im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer im vorliegenden Fall keine Verfahrensfragen geprüft werden müssen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der ihr vorgelegten Rechtsfrage stehen. Die Große Beschwerdekammer wird sich mithin nicht mit den Fragen befassen, die unter den Nummern 7 und 8 des Schreibens der Einsprechenden vom 16. Juni 1993 aufgeworfen worden sind und bei denen es darum geht, wie die Einspruchsabteilungen Fälle behandeln sollten, in denen ein Patent aus mehreren Gründen angefochten worden ist, und wie die Beschwerdekammern ihre Entscheidungen begründen sollten.

2. In der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Frage, ob ein europäisches Patent unter bestimmten Umständen im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden kann, wird auf Artikel 123(2) und (3) EPÜ Bezug genommen. In formaler Hinsicht ist hierzu festzustellen, daß im Einspruchsverfahren unmittelbar nicht **Artikel 123 (2) EPÜ**, sondern vielmehr **Artikel 100 c) in Verbindung mit Artikel 101 EPÜ** in Betracht kommt, wie dies auch von den Beteiligten eingeräumt wird. Zu fragen ist nämlich, ob der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ, der Gegenstand des europäischen Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht. Dieser Einspruchsgrund steht insofern im Zusammenhang mit Artikel 123(2) EPÜ, als er nur dann Anwendung findet, wenn die Anmeldung im **Verfahren vor der Patenterteilung** unter Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ geändert worden ist. Eine solche unzulässige Änderung kann nach Artikel 138(1) c) EPÜ auch ein Grund für die Nichtigerklärung des europäischen Patents aufgrund des Rechts eines EPÜ-Vertragsstaats sein.

Reasons for the Decision

1. Insofar as the parties have in their submissions before the Enlarged Board of Appeal referred to the facts of the case pending before Technical Board of Appeal 3.4.2, the Enlarged Board observes that it is only concerned with the point of law referred to it and that the facts of the particular case before the referring Board may only serve as an illustration of some practical aspects on the principal matter involved. It is also to be noted that it is outside the scope of the proceedings before the Enlarged Board in the present case to consider procedural matters, which are not directly related to the point of law referred to it. Thus, the Enlarged Board will not deal with the matters raised under points 7 and 8 of the letter from the opponent dated 16 June 1993, concerning how Opposition Divisions should handle cases where patents have been opposed on several grounds and how Boards of Appeal should reason their decisions.

2. In the question put to the Enlarged Board concerning the possibility under given circumstances of maintaining a European patent during opposition proceedings, reference is made to paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC. From a formal point of view, it is to be noted, as recognised also by the parties, that in opposition proceedings the provision of **Article 123(2) EPC** is not directly under consideration but rather that of **Article 100(c) in conjunction with Article 101 EPC**. The relevant question is, in fact, whether the ground for opposition under Article 100(c) EPC, that the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, prejudices the maintenance of the patent. This ground for opposition is related to Article 123(2) EPC in the sense that it is applicable only if the application has been amended during **the proceedings before grant** in a manner contrary to what is allowed under Article 123(2) EPC. Such unallowable amendment may also constitute a ground for revocation of the European patent under the law of a Contracting State to the EPC in accordance with Article 138(1)(c) EPC.

Motifs de la décision

1. Etant donné que dans les conclusions qu'elles ont présentées à la Grande Chambre de recours, les parties ont mentionné les faits dont il est question dans l'affaire portée devant la chambre de recours technique 3.4.2, la Grande Chambre fait observer qu'elle est uniquement saisie de la question de droit qui lui a été soumise et que les faits de l'espèce ne peuvent que servir à illustrer certains aspects pratiques de la question fondamentale qui est posée. Il convient également de noter qu'il n'entre pas dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre d'examiner, dans la présente affaire, des questions de procédure qui ne sont pas directement liées à la question dont elle a été saisie. Par conséquent, la Grande Chambre n'examinera pas les points soulevés aux paragraphes 7 et 8 de la lettre de l'opposant en date du 16 juin 1993, qui portent sur la manière dont les divisions d'opposition devraient traiter les oppositions qui se fondent sur plusieurs motifs, ainsi que sur la façon dont les chambres de recours devraient motiver leurs décisions.

2. Dans la question soumise à la Grande Chambre concernant la possibilité, dans certaines circonstances, de maintenir un brevet européen lors de la procédure d'opposition, il est fait référence aux paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE. D'un point de vue formel, il y a lieu de noter, comme l'ont également reconnu les parties, que dans la procédure d'opposition, ce ne sont pas les dispositions de l'**article 123(2) CBE** qui entrent directement en ligne de compte, mais plutôt celles de l'**article 100 c) ensemble l'article 101 CBE**. La question qu'il convient de se poser est en fait de savoir si le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE, selon lequel l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, s'oppose au maintien du brevet. Ce motif d'opposition est lié à l'article 123(2) CBE, en ce sens qu'il ne s'applique que dans le cas où la demande a été modifiée au cours de **la procédure avant la délivrance** et que la modification ainsi apportée est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE. Une telle modification inadmissible peut également constituer, conformément à l'article 138(1)c) CBE, une cause de nullité du brevet européen en vertu de la législation d'un Etat partie à la CBE.

3. Artikel 123 (3) EPÜ hingegen, wonach im Einspruchsverfahren die Patentansprüche eines europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden dürfen, daß sein Schutzbereich erweitert wird, bezieht sich offensichtlich nur auf das **Verfahren nach der Patenterteilung**. Eine gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßende Änderung kann nach Artikel 138(1) d) EPÜ ein Grund für die Nichtigerklärung des europäischen Patents aufgrund des Rechts eines EPÜ-Vertragsstaats sein.

4. Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ sind in der Vergangenheit in einer Reihe von Fällen von den Beschwerdekammern behandelt worden; einige dieser Fälle wurden im vorliegenden Fall von den Beteiligten im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer angezogen und kommentiert, insbesondere die Entscheidungen T 194/84 (ABI. EPA 1990, 59), T 371/88 (ABI. EPA 1992, 157), T 231/89 (ABI. EPA 1993, 13), T 938/90 (EPOR 1993, 287) und T 108/91 (EPOR 1993, 407 und ABI. EPA 1994, 228). Insofern die Beschwerdekammern in diesen Fällen in den ursprünglichen Anmeldungen eine Grundlage dafür fanden, daß hinzugefügte, nicht offenbarte technische Merkmale ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden durften, scheinen sie unstrittig zu sein. Strittig dürfte auch nicht die in der Sache T 231/89 vertretene Auffassung sein, daß ein hinzugefügtes, nicht offenbartes Merkmal ohne jegliche technische Bedeutung aus einem Anspruch gestrichen werden kann, ohne daß gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird. Bei der Großen Beschwerdekammer hier vorgelegte Frage geht es aber im Kern vielmehr darum, was zu tun ist, wenn vor der Patenterteilung einem Anspruch ein nicht offenbartes, beschränkendes und technisch bedeutsames Merkmal hinzugefügt wurde, das nicht gestrichen oder durch ein anderes in der ursprünglichen Anmeldung ordnungsgemäß offenbartes Merkmal ersetzt werden kann, ohne daß der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung unter Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ erweitert wird. Diese Grundsatzfrage ist bislang nur im Fall T 231/89 eingehender behandelt worden; angeschnitten wurde sie auch in den Fällen T 938/90 und T 108/91.

5. In der Sache T 231/89 vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, daß ein beschränkendes Merkmal, das einem Anspruch vor der Patent-

3. As to Article 123(3) EPC, which prohibits amendment of the claims of a European patent during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred by the patent, this provision is obviously directed only to the **proceedings after grant**. An amendment violating Article 123(3) EPC may constitute a ground for revocation of the European patent under the law of a Contracting State to the EPC, as foreseen under Article 138(1)(d) EPC.

4. Problems concerning the application of Article 123(2) and (3) EPC have in the past been dealt with in a number of cases before the Boards of Appeal; some of these cases have been referred to and commented upon by the parties in the course of the proceedings before the Enlarged Board in the present case, in particular T 194/84 (OJ EPO, 1990, 59), T 371/88 (OJ EPO, 1992, 157), T 231/89 (OJ EPO, 1993, 13), T 938/90 (EPOR 1993, 287) and T 108/91 (EPOR 1993, 407, and OJ EPO 1994, 228). Insofar as in these cases the Boards of Appeal have found support in the original applications for replacing added undisclosed technical features by other features without violating Article 123(3) EPC, they seem to be uncontroversial. Nor would it seem to be disputed that an added undisclosed feature without any technical meaning may be deleted from a claim without violating Article 123(3) EPC, as held in case T 231/89. However, the core of the matter before the Enlarged Board in the present case is rather what to do in a situation where, before grant, there was added to a claim an undisclosed limiting, technically meaningful feature, which cannot be deleted or replaced by any other feature properly disclosed in the application as filed without extending the protection conferred by the patent as granted in contradiction to Article 123(3) EPC. This principal matter has so far only been dealt with in some depth in case T 231/89; it was also touched upon in cases T 938/90 and T 108/91.

5. In case T 231/89, the Board of Appeal held that a scope-limiting feature in a claim, added before grant in contravention of Article 123(2) EPC,

3. S'agissant de l'article 123(3) CBE, en vertu duquel les revendications d'un brevet européen ne peuvent être modifiées au cours de la procédure d'opposition, de façon à étendre la protection conférée par le brevet, il est bien évident que cette disposition concerne uniquement la **procédure après la délivrance**. Toute modification contrevenant à l'article 123(3) CBE peut, comme le prévoit l'article 138(1)d) CBE, constituer une cause de nullité du brevet européen en vertu de la législation d'un État partie à la CBE.

4. Les problèmes liés à l'application de l'article 123(2) et (3) CBE ont déjà été traités dans plusieurs décisions des chambres de recours; certaines d'entre elles ont été mentionnées et commentées par les parties au cours de la procédure devant la Grande Chambre dans la présente espèce, et notamment les décisions T 194/84 (JO OEB 1990, 59), T 371/88 (JO OEB 1992, 157), T 231/89 (JO OEB 1993, 13), T 938/90 (EPOR 1993, 287) et T 108/91 (EPOR 1993, 407 et JO OEB 1994, 228). Ces affaires ne semblent pas prêter à controverse dans la mesure où les chambres de recours concernées ont estimé que l'on pouvait se fonder sur les demandes initiales pour remplacer des caractéristiques techniques ajoutées non divulguées par d'autres caractéristiques, sans enfreindre l'article 123(3) CBE. Il ne semble pas davantage contesté qu'une caractéristique ajoutée non divulguée, qui est dépourvue de sens technique, puisse être supprimée de la revendication sans contrevenir à l'article 123(3) CBE, ainsi qu'il a été estimé dans la décision T 231/89. Toutefois, le cœur du problème dont est saisie la Grande Chambre de recours dans la présente affaire est plutôt de savoir ce qu'il convient de faire lorsque, avant la délivrance, une caractéristique restrictive non divulguée et ayant un sens technique a été ajoutée dans une revendication, et que cette caractéristique ne peut être ni supprimée, ni remplacée par toute autre caractéristique dûment divulguée dans la demande telle qu'elle a été déposée, sans étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré, en violation de l'article 123(3) CBE. Jusqu'à présent, cette question fondamentale n'a été examinée de façon assez approfondie que dans l'affaire T 231/89; elle a également été abordée dans les affaires T 938/90 et T 108/91.

5. Dans l'affaire T 231/89, la chambre de recours a estimé qu'une caractéristique limitant l'étendue de l'invention dans une revendication, qui a

erteilung unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ hinzugefügt worden sei, ungeachtet seiner Eigenschaft als Erweiterung darin verbleiben könne, sofern es für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unerheblich sei. Diese Überlegung ist von der Einsprechenden mit der Begründung kritisiert worden, sie beruhe auf einer irrelevanten, für die Entscheidung in diesem Fall unerheblichen Spekulation über eine Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ, die man angestellt habe, obwohl keine Argumente zu diesem Punkt vorgebracht worden seien. Die Einsprechende hat die Große Beschwerdekammer auch darauf aufmerksam gemacht, daß sogar die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 in ihrer Vorlageentscheidung Zweifel an der vorstehend genannten Überlegung geäußert habe. Nach Auffassung der Einsprechenden stellen die Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ völlig getrennte Grundprinzipien des europäischen Patentrechts dar, die von gleichrangiger Bedeutung seien und vom EPA gemäß ihrem Wortlaut angewendet werden müßten.

6. Im Lauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer wurde auch auf die Rechtsprechung und die Lehre hinsichtlich hinzugefügter, nicht offenbarer Gegenstände im Vereinigten Königreich und in Deutschland Bezug genommen; untersucht wurde insbesondere die sogenannte "Fußnoten-Lösung", die beispielsweise in einer Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 1988 ("Flanschverbindung"; GRUR 1990, 114) Anwendung gefunden hatte. Diese Lösung ist dadurch gekennzeichnet, daß in die Beschreibung des Streitpatents eine Erklärung des Inhalts eingefügt werden soll, daß das nicht offenbare Merkmal (das in dem Anspruch beibehalten wird, damit der Schutzbereich nicht erweitert wird) eine unzulässige Erweiterung darstellt, aus der keine Rechte hergeleitet werden können. Die Patentinhaberin hielt eine Lösung dieser Art für geeignet, um die Wirkung eines hinzugefügten, nicht offenbaren Merkmals zu "neutralisieren"; die Einsprechende hingegen meinte, daß die "Fußnoten-Lösung" auf einer speziellen Bestimmung des deutschen Rechts (§ 38 PatG 1981) beruhe, für die es im EPÜ keine Entsprechung gebe, und daß die Einfügung einer Erklärung gemäß dieser Lösung in die Beschreibung keinerlei "neutralisierende" Wirkung habe, sondern de facto auf die erneute Hinzufügung eines neuen, nicht offenbaren

may remain in the claim notwithstanding its character of added matter, provided such feature is immaterial in respect of the novelty and inventive step of the claimed subject-matter. This consideration has been criticised by the opponent as based on irrelevant speculation about a relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC, which was unnecessary to the decision in that case and which took place where no arguments on the question had been advanced. The opponent has also drawn the attention of the Enlarged Board of Appeal 3.4.2, in its referring decision, expressed doubts about the above consideration. In the opponent's view, paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC represent quite separate fundamental principles of European patent law being of equal importance and to be applied by the EPO in accordance with their wording.

6. In the course of the proceedings before the Enlarged Board, reference was also made to British and German jurisprudence and doctrine in respect of added undisclosed matters; in particular the so-called "footnote solution" as applied e.g. in a decision of the Bundespatentgericht of 28 June 1988 ("Flanschverbindung"; GRUR 1990, 114) has been scrutinised. This solution is characterised by a statement to be added to the description of the patent in suit to the effect that the undisclosed feature (which is maintained in the claim in order to avoid an extension of the protection conferred) represents an inadmissible extension from which no rights may be derived. The patentee has submitted that a solution along this line could provide one possibility of "neutralising" the effect of an added undisclosed feature, while the opponent, arguing that the "footnote solution" has to be considered as based on a special provision of German law (Section 38 of the Patents Act of 1981) with no correspondence in the EPC, has contended that the addition of a statement to the description in accordance with the "footnote solution" would not have any "neutralising" effect but in fact amount to the adding again of new, undisclosed matter. The opponent has also drawn attention to the fact that the "footnote solution" has not yet been considered, let alone approved,

été ajoutée avant la délivrance en violation de l'article 123(2) CBE, peut rester dans la revendication, bien que sa nature soit celle d'un élément ajouté, à condition qu'une telle caractéristique soit sans importance en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive de l'objet revendiqué. L'opposant a critiqué cette argumentation, estimant qu'elle relevait d'une spéculation non pertinente établissant une relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, qui n'était pas nécessaire aux fins de la décision à rendre en l'espèce et à laquelle on s'était livré sans avancer aucun argument sur la question. Il a également attiré l'attention de la Grande Chambre sur le fait que dans sa décision de saisine, la chambre de recours technique 3.4.2 avait elle-même exprimé des doutes quant à l'argumentation ci-dessus. De l'avis de l'opposant, les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE reflètent des principes fondamentaux tout à fait distincts en droit européen des brevets, qui sont d'importance égale et doivent être appliqués par l'OEB conformément à leur énoncé.

6. Au cours de la procédure devant la Grande Chambre, mention a également été faite des jurisprudences et doctrines britannique et allemande concernant l'ajout d'éléments non divulgués. Ce qu'il est convenu d'appeler "la solution de la note en bas de page", telle qu'appliquée par exemple dans une décision du Bundespatentgericht en date du 28 juin 1988 ("Flanschverbindung"; GRUR 1990, 114) a notamment été examiné. Cette solution consiste à ajouter à la description du brevet litigieux une note précisant que la caractéristique non divulguée (qui est maintenue dans la revendication afin d'éviter une extension de la protection conférée) représente une extension non admissible dont il ne peut découler aucun droit. Le titulaire du brevet a allégué qu'une solution de ce type pourrait permettre de "neutraliser" l'effet produit par une caractéristique ajoutée non divulguée, tandis que l'opposant, arguant que la "solution de la note en bas de page" devait être considérée comme fondée sur une disposition spéciale de la Loi allemande (article 38 de la Loi sur les brevets de 1981), sans aucune correspondance dans la CBE, a déclaré que l'ajout d'une note à la description conformément à la "solution de la note en bas de page" ne produirait aucun effet de "neutralisation", mais équivaldrait en réalité à rajouter un nouvel élément non divulgué. L'opposant a également

Gegenstands hinauslaufe. Die Einsprechende machte ferner darauf aufmerksam, daß die "Fußnoten-Lösung" vom Bundesgerichtshof noch nicht geprüft, geschweige denn gebilligt worden sei.

7. Die Patentinhaberin verwies auch auf die ständige Praxis, Disclaimer zur Abgrenzung des Schutzbereichs gegenüber einem Stand der Technik zuzulassen, der Anmeldern während des Prüfungsverfahrens zur Kenntnis gebracht wurde, und behauptete, daß es mit dieser Praxis in Einklang stünde, wenn ein eindeutig beschränkendes Merkmal der vorliegenden Art in einem Anspruch verbleiben dürfe, ohne daß das Patent dadurch seine Gültigkeit verliere. Ein ähnliches Argument sei auch von der Beschwerdekammer im vorstehend genannten Fall T 231/89 angeführt worden.

8. Beide Beteiligten nahmen Bezug auf den Zweck und die Aufgabe des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ im Rahmen des europäischen Patentsystems und machten hierzu umfassende Bemerkungen. Der Großen Beschwerdekammer scheint Einvernehmen darüber zu bestehen, daß diese Bestimmungen in erster Linie einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Anmeldern und Patentinhabern einerseits und den Wettbewerbern und sonstigen Dritten andererseits herstellen sollen, wie dies auch im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ zum Ausdruck kommt. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, wie ein solcher angemessener Interessenausgleich im Einzelfall aussieht.

9. Artikel 123(2) EPÜ liegt eindeutig der Gedanke zugrunde, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Artikel 123 (3) EPÜ hingegen zielt unmittelbar auf den Schutz der Interessen Dritter ab, indem er jede Erweiterung der Ansprüche eines erteilten Patents selbst dann verbietet, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür enthält.

10. Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird von Artikel 69 EPÜ geregelt. In diesem Zusammen-

by the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof).

7. The patentee has also referred to the standing practice of allowing disclaimers in order to limit the protection conferred in view of prior art made known to applicants during examination, and submitted that it would be in line with this practice to allow a clearly limiting feature of the kind under consideration in the present case to remain in a claim without invalidating the patent. A similar argument was brought forward by the Board of Appeal in case T 231/89, referred to above.

8. Both parties have referred to and commented comprehensively upon the purposes and functions of Article 123(2) and (3) EPC within the system of European patent law. It seems to the Enlarged Board to be common ground that the main purpose of these provisions is to create a fair balance between the interests of applicants and patentees, on the one hand, and competitors and other third parties on the other, as reflected also in the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC. The problem, however, is of course what constitutes such a fair balance in the circumstances of an individual case.

9. With regard to Article 123(2) EPC, the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application. Article 123(3) EPC is directly aimed at protecting the interests of third parties by prohibiting any broadening of the claims of a granted patent, even if there should be a basis for such broadening in the application as filed.

10. The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application is governed by the provisions of Article 69

attiré l'attention sur le fait que la solution en question n'avait pas encore été examinée, et encore moins approuvée par la Cour Fédérale de Justice allemande (Bundesgerichtshof).

7. Letitulaire du brevet s'est également référé à la pratique bien établie qui consiste à autoriser des disclaimers afin de limiter la protection conférée au regard de l'état de la technique porté à la connaissance des demandeurs durant la procédure d'examen, et il a fait valoir qu'il serait conforme à cette pratique d'autoriser le maintien dans une revendication d'une caractéristique à l'évidence restrictive, comme celle qui est examinée dans la présente affaire, sans pour autant invalider le brevet. La chambre de recours a avancé un argument en ce sens dans l'affaire T 231/89 dont il est question plus haut.

8. Les deux parties ont mentionné et largement commenté les finalités et les fonctions des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE au sein du système juridique du brevet européen. De l'avis de la Grande Chambre, il semble qu'il y ait unanimité quant à la finalité principale de ces dispositions, à savoir créer un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et des titulaires de brevet, d'une part, et les concurrents et les autres parties, d'autre part, comme le reflète également le protocole interprétatif de l'article 69 CBE. Toutefois, le problème est bien entendu de déterminer ce qui constitue un juste équilibre dans les circonstances de chaque espèce.

9. En ce qui concerne l'article 123(2) CBE, il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. L'article 123(3) CBE a quant à lui pour objectif de protéger les intérêts des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications d'un brevet délivré, même si une telle extension trouve un fondement dans la demande telle qu'elle a été déposée.

10. L'étendue de la protection conférée par un brevet européen ou une demande de brevet européen est régie par les dispositions de l'article

hang ist zu beachten, daß nach Artikel 69 (2) EPÜ das Patent in seiner erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung bestimmt, soweit er dadurch nicht erweitert wird. Mit anderen Worten: Selbst wenn die Ansprüche im erteilten Patent weiter gefaßt sind als in der veröffentlichten Anmeldung - was der Fall sein kann, sofern es hierfür eine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gibt -, werden die Rechte Dritter von einer solchen Erweiterung für den Zeitraum bis zur Erteilung des Patents nicht berührt; sind hingegen die Ansprüche im erteilten Patent enger gefaßt als in der veröffentlichten Anmeldung, so profitieren Dritte hiervon von Anfang an.

11. Die Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen, ist offensichtlich gefährdet, wenn nicht offenbarte Gegenstände hinzugefügt werden, **die eine Grundlage für die Erweiterung des Schutzbereichs des Patents in der erteilten Fassung** gegenüber dem in der ursprünglichen Anmeldung Offenbaren und Beanspruchten **darstellen können**. Eine solche Erweiterung kann in einer Verallgemeinerung spezifischer Merkmale oder Ausführungsarten und in der Einführung neuer Alternativen bestehen. Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob die Hinzufügung die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen betrifft, denn nach Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über seine Auslegung wird der Schutzbereich des Patents durch all diese Komponenten bestimmt. Allerdings sind die Ansprüche in dieser Beziehung zweifellos die wichtigste Komponente. Wird während der Prüfung einer Anmeldung ein hinzugefügter Gegenstand **nicht beschränkender Art** unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ eingeführt und im Einspruchsverfahren ein Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ erhoben, so kann der hinzugefügte Gegenstand aus dem Patent herausgenommen werden, ohne daß gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird, denn der Schutzbereich des Patents wird dadurch nicht erweitert, sondern eingeschränkt, und das Patent kann nach Artikel 102 (3) EPÜ auf der Grundlage des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in geändertem Umfang aufrechterhalten werden. Mit anderen Worten: Es kann wieder ein angemessener Interessenausgleich zwischen dem Patentinhaber und Dritten hergestellt werden.

EPC. In this respect, it is to be noted that according to Article 69(2) EPC, the patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, insofar as such protection is not thereby extended. In other words: even if the claims of the patent as granted are broader than those of the application as published, which may be the case provided there is a basis for that in the application as filed, third parties' rights are not affected by such broadening for the period up to grant of the patent; if, on the other hand, the claims of the patent as granted are narrower than those of the application as published, third parties are benefiting from this as from the outset.

11. From the point of view of legal security for third parties, relying on the content of a patent application as filed and published, the adding of undisclosed subject-matter, **which may provide a basis for extending the protection conferred by the patent as granted** in comparison with what was disclosed and claimed in the application as filed, represents obviously a real danger. Such added matters may be generalisations of specific features or embodiments and the introduction of new alternatives. In principle, it does not matter whether the addition concerns the claims, the description or the drawings, since the protection conferred by the patent has to be determined by all these elements in accordance with Article 69 EPC and the Protocol on the interpretation of this provision. However, the claims are no doubt the most important element in this respect. If during examination of an application, added subject-matter of such **non-limiting character** is introduced contrary to Article 123(2) EPC and objection is raised in opposition proceedings under Article 100(c) EPC, the added matter can be removed from the patent without violating Article 123(3) EPC, since the protection conferred by the patent is not being extended but narrowed, and the patent can be maintained in amended form on the basis of the content of the application as filed in accordance with Article 102(3) EPC. In other words, a fair balance between the interests of the patentee and third parties can be restored.

69 CBE. A cet égard, il y a lieu de noter qu'en vertu de l'article 69(2) CBE, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue. En d'autres termes, même si les revendications du brevet tel que délivré ont une portée plus vaste que celles de la demande telle que publiée, ce qui peut être le cas à condition que l'on en trouve un fondement dans la demande telle que déposée, les droits des tiers ne sont pas affectés par une telle extension pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet. Si, au contraire, les revendications du brevet tel que délivré sont de portée plus étroite que celles de la demande telle que publiée, cela constitue un avantage pour les tiers dès le début.

11. Pour les tiers qui se fondent sur le contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée et publiée, l'ajout d'un élément non divulgué, **susceptible d'étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré** par rapport à ce qui a été divulgué et revendiqué dans la demande telle que déposée, représente à l'évidence un réel danger du point de vue de la sécurité juridique. Un tel ajout peut consister à généraliser des caractéristiques ou des modes de réalisation spécifiques et à introduire de nouvelles solutions de rechange. En principe, il importe peu que l'ajout concerne les revendications, la description ou les dessins, étant donné que la protection conférée par le brevet doit être déterminée par tous ces éléments conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. Toutefois, il ne fait aucun doute que les revendications constituent à cet égard l'élément le plus important. Si, au cours de l'examen de la demande, un élément **non restrictif** est ajouté en violation de l'article 123(2) CBE et qu'une objection est soulevée au cours de la procédure d'opposition en vertu de l'article 100(c) CBE, il est possible de supprimer du brevet l'élément ajouté sans contrevenir à l'article 123(3) CBE, étant donné que la protection conférée par le brevet n'est pas étendue mais au contraire restreinte, et que le brevet est maintenu dans sa forme modifiée sur la base du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, conformément à l'article 102(3) CBE. En d'autres termes, il est possible de rétablir un juste équilibre entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux des tiers.

12. Die Rechtsfrage, mit der die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall befaßt worden ist, betrifft jedoch nicht den vorstehend geschilderten Sachverhalt, sondern den Sonderfall, daß während des Prüfungsverfahrens ein nicht offenes technisches Merkmal hinzugefügt wurde, **das den Schutzbereich der Ansprüche des Patents in der erteilten Fassung** im Vergleich zur eingereichten und veröffentlichten Anmeldung **einschränkt**. Im Hinblick auf die Rechtssicherheit für Dritte unterscheidet sich dieser Fall offensichtlich insofern grundlegend von dem vorstehend geschilderten, als sich Dritte, die sich auf die Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen haben, einem erteilten Patent gegenübersehen, das keinen breiteren, sondern einen engeren Schutzbereich hat als erwartet und daher ihre Tätigkeit weniger behindert.

13. Die Große Beschwerdekammer teilt die Ansicht der Einsprechenden, daß sich im EPÜ kein Anhaltspunkt für den von der Beschwerdekammer in der Entscheidung T 231/89 geäußerten Gedanken findet, es bestehe eine Wechselbeziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ, wobei je nach Lage des Einzelfalls der eine als vorrangig und der andere als nachrangig anzuwenden sei. Wie in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/89 (ABI. EPA 1993, 117) erläutert, steht diese Auslegung nicht im Einklang mit dem verbindlichen Charakter des Artikels 123 (2) EPÜ. Die Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ sind vielmehr voneinander unabhängig. Fällt ein beschränkendes Merkmal unter Artikel 123 (2) EPÜ, so kann es folglich im Hinblick auf Artikel 100 c) EPÜ weder im Patent beibehalten noch ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ aus den Ansprüchen gestrichen werden. Nur wenn sich das hinzugefügte Merkmal ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch ein in der ursprünglichen Anmeldung offenes anderes Merkmal ersetzen läßt, kann das Patent (in geändertem Umfang) aufrechterhalten werden. Dies mag in der Praxis selten vorkommen. Insofern muß man einräumen, daß Artikel 123 (2) in Verbindung mit Artikel 123 (3) EPÜ recht harte Folgen für einen Anmelder haben kann, denn er läuft Gefahr, daß er nach Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer unentrinnbaren Falle sitzt und alles verliert, wenn die Änderung den Schutzbereich einschränkt. Wie von der Einsprechenden geltend gemacht, ist diese Härte an sich aber noch kein

12. However, the point of law referred to the Enlarged Board in the present case does not concern the situation referred to above but the special case that an undisclosed technical feature, **limiting the scope of protection of the claims of the patent as granted** in comparison with the application as filed and published, has been added during examination. From the point of view of legal security for third parties, obviously this case differs fundamentally from the above situation in that third parties, having relied on the application as filed and published, are not being faced with a granted patent with a wider scope of protection than could be foreseen but with a patent conferring less protection and thus interfering to a lesser extent with their activities.

13. The Enlarged Board agrees with the opponent that there is no support under the EPC for the idea expressed by the Board of Appeal in case T 231/89, that there is a mutual relationship between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC, the one to be applied as primary and the other as subsidiary depending on the facts of the individual case. This interpretation is not in line with the mandatory character of Article 123(2) EPC, as explained by the Enlarged Board in its opinion in case G 3/89 (OJ EPO 1993, 117). Paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC are mutually independent of each other. Thus, if a limiting feature is considered to fall under Article 123(2) EPC, it cannot be maintained in the patent in view of Article 100(c) EPC, nor can it be removed from the claims without violating Article 123(3) EPC. Only if the added feature can be replaced by another feature disclosed in the application as filed without violating Article 123(3) EPC, can the patent be maintained (in amended form). This may in practice turn out to be a rare case. In this sense, it must be admitted that Article 123(2) in combination with Article 123(3) EPC can operate rather harshly against an applicant, who runs the risk of being caught in an inescapable trap and losing everything by amending his application, even if the amendment is limiting the scope of protection. However, as submitted by the opponent, this hardship is not *per se* sufficient justification for not applying Article 123(2) EPC as it stands in order to duly protect the interests of the public. Nor does it, in principle, matter, that such amendment has been approved by the Examining

12. Toutefois, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours dans la présente affaire ne porte pas sur la situation évoquée ci-dessus, mais sur le cas spécial de l'adjonction, au cours de la procédure d'examen, d'une caractéristique technique non divulguée, **qui limite l'étendue de la protection conférée par les revendications du brevet tel que délivré** par rapport à la demande telle qu'elle a été déposée et publiée. Du point de vue de la sécurité juridique des tiers, il est bien évident que ce cas diffère fondamentalement de la situation ci-dessus dans la mesure où les tiers, qui se sont fondés sur la demande telle qu'elle a été déposée et publiée, n'ont pas affaire à un brevet conférant une protection plus vaste que ce qui pouvait être prévu, mais à un brevet conférant une protection moins grande et interférant donc à un moindre degré avec leurs activités.

13. La Grande Chambre partage l'avis de l'opposant selon lequel rien dans la CBE ne vient étayer l'idée exprimée par la chambre de recours dans l'affaire T 231/89, à savoir que les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE sont interdépendants, l'un devant être appliqué comme paragraphe principal et l'autre comme paragraphe secondaire en fonction des faits de l'espèce. Cette interprétation n'est pas conforme au caractère obligatoire de l'article 123(2) CBE, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans l'affaire G 3/89 (JO OEB 1993, 117). Les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE sont indépendants l'un de l'autre. Par conséquent, si une caractéristique restrictive est considérée comme relevant de l'article 123(2) CBE, il n'est pas possible de la maintenir dans le brevet eu égard à l'article 100(c) CBE, ni de la supprimer des revendications sans enfreindre l'article 123(3) CBE. Ce n'est que si l'on peut remplacer la caractéristique ajoutée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans contrevvenir à l'article 123(3) CBE, que le brevet peut être maintenu (dans sa forme modifiée). En pratique, ce cas devrait se présenter rarement. En ce sens, il faut bien admettre que l'application combinée des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE peut entraîner des conséquences plutôt sévères pour le demandeur, lequel risque d'être pris dans une embûche inextricable et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection. Toutefois, comme l'a dit l'opposant, cette sévérité n'est pas en soi suffisante pour justifier la non-application de l'article 123(2) CBE tel

hinreichender Anlaß, Artikel 123 (2) EPÜ nicht anzuwenden, denn er soll die Interessen der Öffentlichkeit gebührend schützen. Es kommt grundsätzlich auch nicht darauf an, ob eine solche Änderung von der Prüfungsabteilung gebilligt worden ist. Die Verantwortung für Änderungen an einer Patentanmeldung (oder einem Patent) trägt letztlich immer der Anmelder (bzw. der Patentinhaber).

14. Die Große Beschwerdekammer stimmt mit der Einsprechenden auch darin überein, daß das EPÜ keine Grundlage für eine "Fußnoten-Lösung" der unter Nummer 6 genannten Art enthält. Dies folgt, wie im vorangehenden Absatz erörtert, aus dem verbindlichen Wesen und dem verbindlichen Charakter des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ sowie aus der Funktion der Beschreibung und dem Ansprüche eines im Rahmen des europäischen Patentsystems erteilten Patents.

Die Hauptaufgabe der Beschreibung eines europäischen Patents besteht darin, die Erfindung so zu offenbaren, daß sie ausgeführt werden kann (Art. 83 EPÜ). Die Aufgabe der Patentansprüche ist es, den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe seiner technischen Merkmale anzugeben (Art. 84 und R. 29 (1) EPÜ). Wird ein technisch bedeutsames Merkmal in einen Anspruch eines erteilten Patents aufgenommen, so ist dieses Merkmal nach Artikel 69 (1) EPÜ in Verbindung mit den übrigen technischen Merkmalen des Anspruchs beispielsweise von einem nationalen Gericht zu berücksichtigen, wenn es in einem Verletzungsverfahren nach nationalem Recht gemäß Artikel 64 (3) EPÜ den Schutzbereich des Patents bestimmt. Nach Artikel 69 (1) EPÜ und dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ ist es zulässig, die Beschreibung eines Patents zur Auslegung des Wortlauts solcher technischer Merkmale eines Anspruchs und mithin zur Bestimmung des Schutzbegehrens heranzuziehen. Allerdings ist in keiner der vorstehend genannten Bestimmungen des EPÜ vorgesehen oder zugelassen, daß in die Beschreibung eines bestimmten Patents eine Erklärung darüber aufgenommen wird, welche Rechte aus dem Vorhandensein eines bestimmten technischen Merkmals in einem Anspruch dieses Patents hergeleitet werden können. Die von der sogenannten "Fußnoten-Lösung" vorgesehene Aufnahme einer solchen Erklärung in ein Patent während des Einspruchsverfahrens wäre nach Auffassung der Großen

Division. The ultimate responsibility for any amendment of a patent application (or a patent) always remains that of the applicant (or the patentee).

14. The Enlarged Board also agrees with the opponent that there is no basis under the EPC for a "footnote solution" of the kind referred to in paragraph 6 above. This follows from the mandatory character and effect of Article 123(2) and (3) EPC as discussed in the previous paragraph, as well as from the functions of the description and claims of a patent granted under the European patent system.

The main function of the description of a European patent is to disclose the invention so that it may be carried out (Article 83 EPC). The function of the claims is to define the subject-matter which is to be protected in terms of its technical features (Article 84 and Rule 29(1) EPC). If a technically meaningful feature is included in a claim of a granted patent, Article 69(1) EPC requires that such feature, in combination with the other technical features of the claim, should be taken into account by a national court when it determines the extent of protection conferred by the patent, during infringement proceedings under national law pursuant to Article 64(3) EPC, for example. Article 69(1) EPC and the Protocol to Article 69 EPC allow reference to be made to the description of a patent for the purpose of interpreting the wording of such technical features of a claim and thus determining the subject-matter which is to be protected. However, none of the above provisions of the EPC envisages or allows a statement to be included in the description of a particular patent, qualifying the rights which may be derived from the presence of a particular technical feature in a claim of that patent. In the Enlarged Board's view, the introduction of such a statement in a patent during opposition proceedings, as envisaged by the so-called "footnote solution", would be incompatible with the European patent system having regard to the above-mentioned provisions of the EPC, and would go beyond the competence of the EPO

qu'il est énoncé, afin de protéger dûment les intérêts du public. De même, il n'importe pas en principe qu'une telle modification ait été approuvée par la division d'examen. En tout état de cause, c'est le demandeur (ou le titulaire du brevet) qui, en définitive, demeure responsable de toute modification apportée à une demande de brevet (ou à un brevet).

14. La Grande Chambre partage également l'avis de l'opposant selon lequel rien dans la CBE ne vient étayer la "solution de la note en bas de page", telle que mentionnée au point 6 supra. Cela découle du caractère et de l'effet obligatoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, comme exposé au point précédent, ainsi que des fonctions dévolues à la description et aux revendications d'un brevet délivré dans le cadre du système du brevet européen.

La description d'un brevet européen a pour principale fonction de divulguer l'invention de façon à ce qu'elle puisse être exécutée (article 83 CBE). Les revendications ont pour fonction de définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (article 84 et règle 29(1) CBE). Lorsqu'une caractéristique ayant un sens technique est introduite dans une revendication d'un brevet délivré, l'article 69(1) CBE exige qu'une telle caractéristique soit prise en considération en liaison avec les autres caractéristiques de la revendication par exemple par une juridiction nationale, lorsque celle-ci détermine, au cours d'une action en contrefaçon, l'étendue de la protection conférée par le brevet, conformément aux dispositions de la législation nationale, comme le prévoit l'article 64(3) CBE. D'après l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif, il est permis de se référer à la description du brevet pour interpréter ces caractéristiques techniques, telles que formulées dans la revendication, et pour déterminer l'objet pour lequel la protection est demandée. Toutefois, aucune des dispositions de la CBE mentionnées ci-dessus ne prévoit, ni ne permet d'inclure une note dans la description d'un brevet pour préciser les droits pouvant découler de la présence d'une caractéristique technique particulière dans une revendication de ce brevet. De l'avis de la Grande Chambre, l'introduction d'une telle note dans un brevet durant la procédure d'opposition, comme le prévoit la "solution de la

Beschwerdekammer im Hinblick auf die vorstehend genannten Bestimmungen des EPU mit dem europäischen Patentsystem unvereinbar und würde die Kompetenzen des EPA in diesem System überschreiten.

15. Den vorstehenden Schlußfolgerungen liegt die Annahme zugrunde, daß das betreffende hinzugefügte Merkmal als **Gegenstand** zu betrachten ist, **der** im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ **über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht**. Es ist jedoch noch zu prüfen, ob ein beschränkendes Merkmal zwangsläufig immer als ein solcher Gegenstand anzusehen ist. Bei der Beantwortung dieser Frage müssen der unter den Nummern 8 und 9 erläuterte globale Zweck des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ, nämlich der Interessenausgleich zwischen den Beteiligten, und auch die unter Nummer 10 genannte Wirkung des Artikels 69 (2) EPÜ berücksichtigt werden.

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

within such system.

15. The above conclusions are based on the assumption that the added feature in question falls within the concept of **subject-matter which extends beyond the content of the application as filed** within the meaning of Article 123(2) EPC. It remains, however, to be considered whether a limiting feature necessarily has always to be regarded as such subject-matter. This question must be answered in the light of the overall purpose of Article 123(2) and (3) EPC to create a fair balance of interests, as explained in paragraphs 8 and 9 above, and having regard also to the effect of Article 69(2) EPC as referred to in paragraph 10 above.

16. Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection conferred by the patent as granted would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC to prevent an applicant from getting an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly disclosed and maybe not even invented on the date of filing of the application, depends on the circumstances. If such added feature, although limiting the scope of protection conferred by the patent, has to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it would, in the view of the Enlarged Board, give an unwarranted advantage to the patentee contrary to the above purpose of Article 123(2) EPC. Consequently, such feature would constitute added subject-matter within the meaning of that provision. A typical example of this seems to be the case, where the limiting feature is creating an inventive selection not disclosed in the application as filed or otherwise derivable therefrom. If, on the other hand, the feature in question merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, the adding of such feature cannot reasonably be considered to give any unwarranted advantage to the applicant. Nor does it adversely affect the interests of third parties (cf. paragraph 12 above). In the view of the Enlarged Board, such feature is, on a proper interpretation of Article 123(2) EPC, therefore not to be

note en bas de page", serait incompatible avec le système du brevet européen eu égard aux dispositions susmentionnées de la CBE, et dépasserait les compétences de l'OEB dans le cadre de ce système.

15. Les conclusions ci-dessus se fondent sur l'hypothèse que l'adjonction de la caractéristique en question équivaut à **une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée** au sens de l'article 123(2) CBE. Il reste cependant à examiner si l'adjonction d'une caractéristique restrictive doit nécessairement toujours être considérée comme une telle extension. Il convient de répondre à cette question à la lumière de la finalité générale de l'article 123(2) et (3) CBE, qui est de créer un juste équilibre entre les intérêts de tous, comme expliqué aux points 8 et 9 supra, et compte tenu également de l'effet produit par l'article 69(2) CBE, tel que mentionné au point 10 supra.

16. La question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique non divulguée, qui limite l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré, est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE, à savoir empêcher un demandeur d'obtenir un avantage injustifié en bénéficiant d'une protection par brevet pour un élément qu'il n'avait pas dûment divulgué, voire même pas inventé à la date de dépôt de la demande, dépend des circonstances. Si une telle caractéristique ajoutée, bien que limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, devait être considérée comme un apport technique à l'objet de l'invention revendiquée, elle accorderait au titulaire du brevet, de l'avis de la Grande Chambre, un avantage injustifié contraire à la finalité susmentionnée de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, une telle caractéristique constituerait un élément ajouté au sens de cette disposition. Un exemple typique de ce cas de figure semble se présenter lorsque la caractéristique restrictive crée une sélection inventive non divulguée dans la demande telle que déposée ou qui ne peut en être déduite d'une quelconque façon. En revanche, si la caractéristique en question ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés (cf. point 12 ci-dessus). De l'avis de la Grande

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

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

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:

1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können.

2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich

considered as **subject-matter extending beyond the content of the application as filed** within the meaning of that provision. It follows that a patent containing such a feature in the claims can be maintained without violating Article 123(2) EPC or giving rise to a ground for opposition under Article 100(c) EPC. The feature being maintained in the claims, there can be no violation of Article 123(3) EPC either.

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

Order

For these reasons it is decided that:

The question referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

1. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123(3) EPC.

2. A feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the

Chambre, si l'on interprète correctement l'article 123(2) CBE, une telle caractéristique ne doit donc pas être considérée comme **une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée** au sens de cette disposition. Il s'ensuit qu'un brevet contenant une telle caractéristique dans les revendications peut être maintenu sans contrevenir à l'article 123(2) CBE, ni donner lieu à un motif d'opposition selon l'article 100c) CBE. La caractéristique étant maintenue dans les revendications, il ne saurait pas davantage y avoir transgression de l'article 123(3) CBE.

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

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la question qui lui a été soumise:

1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la

des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2)EPC. The ground for opposition under Article 100(c) EPC therefore does not prejudice the maintenance of a European patent which includes such a feature.

protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'article 123(2)CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100c)CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.1 vom 13. November 1992

T 905/90 - 3.3.1

Korrigendum

Bei der in ABI. EPA 1994, 306 ff. ver-
öffentlichten Entscheidung bedarf
der Leitsatz III der Berichtigung.

(Übersetzung)

*III. Laut Regel 6 (3) EPÜ ist es nicht
statthaft, daß ein Beteiligter den in
Artikel 12 (1) der Gebührenordnung
vorgesehenen Betrag im voraus ein-
behält, wenn die Voraussetzungen
der Ermäßigung nicht vorliegen (vgl.
Nr. 6 letzter Absatz und Nr. 7 der Ent-
scheidungsgründe).*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 13 November 1992

T 905/90 - 3.3.1

Corrigendum

A correction needs to be made to
headnote III to the above decision
published in OJ EPO 1994, 306 et
seq.

(Official Text)

*III. Rule 6(3) EPC does not permit the
advance withholding by a party of
the amount provided for by Article
12(1) of the Rules relating to Fees in
case the preconditions for the reduc-
tion are not met (cf. point 6, last
paragraph, and point 7 of the Rea-
sons for the Decision).*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 13 novembre 1992

T 905/90 - 3.3.1

Corrigendum

Une rectification doit être apportée
au sommaire III de la décision
publiée au JO OEB 1994, 306 s.

(Traduction)

*III. La règle 6(3) CE n'autorise pas
une partie à la procédure à retenir le
montant prévu à l'article 12(1) du
règlement relatif aux taxes si les
conditions requises pour la réduc-
tion ne sont pas remplies (cf. point 6,
dernier alinéa, et point 7 des motifs).*

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 15. April 1993
T 110/90 - 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: W. B. Oettinger
F. Benussi

Anmelder: International Business Machines Corporation

Stichwort: editierbare Dokumentenform/IBM

Artikel: 52 (2) c) und (3), 111 (1) EPÜ
Schlagwort: "Verfahren für gedankliche Tätigkeiten (verneint)" - "Computerprogramm (verneint)" - "Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung"

Leitsätze

I. Steuerzeichen (z. B. Steuerzeichen für den Drucker), die in einem in Form digitaler Daten vorliegenden Text enthalten sind, sind für das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkommen, insofern charakteristisch, als sie für dessen interne technische Arbeitsweise kennzeichnend sind.

Deshalb verkörpern diese Steuerzeichen technische Merkmale des Textverarbeitungssystems, in dem sie vorkommen (im Anschluß an T 163/85 "Farbfernsehsignal/BBC", ABI. EPA 1990, 379).

II. Infolgedessen stellt die Umwandlung von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu einem bestimmten Textverarbeitungssystem gehören, in die Steuerzeichen eines anderen Textverarbeitungssystems ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweist.

III. Wird ein Verfahren zur Umwandlung eines digitalisierten Textes, bei dem ein in einer ersten editierbaren Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabesteuerzeichen enthaltendes Ausgangsdokument in ein Zieldokument in einer zweiten editierbaren Form mit einer Reihe damit kompatibler Ausgabesteuerzeichen umgewandelt wird, durch einen entsprechend programmierten Computer ausgeführt, so stellen die Schritte dieses Verfahrens nicht ein Computerprogramm als solches, sondern den dem Computerprogramm zugrunde liegenden Algorithmus

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 15 April 1993
T 110/90 - 3.5.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg
Members: W.B. Oettinger
F. Benussi

Applicant: International Business Machines Corporation

Headword: Editable document form/IBM

Article: 52(2)(c) and (3), 111(1) EPC
Keyword: "Method for performing mental acts (no)" - "Program for computers (no)" - "Remittance for further prosecution"

Headnote

I. Control items (e.g. printer control items) included in a text which is represented in the form of digital data are a characteristic of the text-processing system in which they occur in that they are a characteristic of the technical internal working of that system.

Therefore, such control items represent technical features of the text-processing system in which they occur (following decision T 163/85 "Colour television signal/BBC", OJ EPO 1990, 379).

II. Consequently, transforming control items which represent technical features belonging to one text-processing system into those belonging to another text-processing system represents a method having technical character.

III. If a method of transforming text represented as digital data according to which a source document, cast in a first editable form including a plurality of input control items, is transformed into a target document, cast in a second editable form including a plurality of output control items compatible therewith, is implemented by an appropriately programmed computer, the steps of that method represent rather the algorithm on which the computer program is based than a computer program as such and the program must be considered to be the technical means for

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 15 avril 1993
T 110/90 - 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P.K.J. van den Berg
Membres : W.B. Oettinger
F. Benussi

Demandeur : International Business Machines Corporation

Référence: Document présenté sous une version susceptible d'être éditée/IBM

Article 52(2)c) et (3), 111(1) CBE
Mot-clé : "Méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles (non)" - "Programme d'ordinateur (non)" - "Renvoi à la première instance pour suite à donner"

Sommaire

I. Les codes de commande (par ex. les codes de commande d'imprimante) figurant dans un texte présenté sous forme de données numériques sont caractéristiques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent, en ce sens qu'ils sont caractéristiques du fonctionnement technique interne de ce système.

Il en résulte que ces codes doivent être considérés comme des caractéristiques techniques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent (même prise de position que dans la décision T 163/85 "Signal de télévision couleur/BBC", JO OEB 1990, 379).

II. En conséquence, la transformation de codes de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en d'autres codes de commande appartenant à un autre système de traitement de texte constitue une méthode à caractère technique.

III. Dans le cas de la mise en oeuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée d'une méthode de transformation d'un texte présenté sous forme de données numériques, méthode dans laquelle un document de départ produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à l'entrée est transformé en un document d'arrivée produit sous une seconde version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à la sortie compatibles, les étapes de ladite méthode constituent l'algorithme

dar, und das Programm gilt als technisches Mittel zur Ausführung des (technischen) Verfahrens (im Anschluß an T 208/84 "computerbezogene Erfindung/VICOM", ABI. EPA 1987, 14).

carrying out the (technical) method (following decision T 208/84, "Computer-related invention/VICOM", OJ EPO 1987, 14).

me sur lequel se fonde le programme d'ordinateur plutôt qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, et ce programme doit être considéré comme étant le moyen technique qui permet la mise en oeuvre de ladite méthode (d'ordre technique) (même prise de position que dans la décision T 208/84 "Invention concernant un calculateur/VICOM", JO OEB 1987, 14).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 14. September 1989 ergangene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 83 111 222.2, die damit begründet wurde, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der veröffentlichten Fassung (EP-A-109 615) nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU angesehen werden könne.

Der Anspruch lautete wie folgt:

"Verfahren zur Umwandlung eines in einer ersten editierbaren Form vorliegenden und eine Reihe von Eingabezeichen enthaltenden Ausgangsdokuments in ein Zieldokument in einer zweiten Form mit Ausgabezeichen, dadurch gekennzeichnet, daß diese zweite Form ebenfalls eine editierbare Form mit damit kompatiblen Ausgabezeichen ist, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:

a) Bestimmung eines Satzes von Schlüsselstatusvariablen aus allen möglichen Statusvariablen, die Informationen über vorhandene Steuerzeichen des Ausgangsdokuments, die in einer Sequenz solcher Zeichen im Ausgangsdokument gelesen werden, widerspiegeln und gemeinsam identifizieren;

b) Bestimmung von Kriterien für die Kompatibilität der noch zu lesenden Eingabezeichen des Ausgangsdokuments mit den Steuerzeichen des Ausgangsdokuments, die bereits in einer Sequenz gelesen wurden und durch die Schlüsselstatusvariablen widerspiegelt werden;

c) Aufstellung einer festen Rangordnung für alle möglichen Ausgabezeichen, wobei jedes notwendige Ausgabezeichenpaar bei der Umwandlung einer gegebenen Eingabesequenz in der festgelegten Rangordnung geschrieben wird;

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal is directed at the decision of the Examining Division dated 14 September 1989, to refuse European patent application No. 83 111 222.2 on the ground that the subject-matter of Claim 1 as published (EP-A-109 615) could not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

That claim read as follows:

"A method of transforming a source document, cast in a first editable form which includes a plurality of input items therein, to a target document of a second form, comprising output items, characterised in that said second form also is an editable form which includes output items compatible therewith, said method comprising the steps of:

a) determining a set of key state variables, from amongst all possible state variables, that reflect and collectively identify information concerning the presence of source document control items that are read in a sequence thereof from said source document;

b) determining criteria for compatibility of source input items to be read with source controls that have been read in a sequence and are reflected in said key state variables;

c) establishing a fixed order for all possible output items in which any necessary pair of output items in the transformation of a given input sequence will be written in said established order;

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours dont est saisie la Chambre porte sur la décision par laquelle la division d'examen a rejeté le 14 septembre 1989 la demande de brevet européen n° 83 111 222.2 au motif que l'objet de la revendication 1 telle que publiée (EP-A-109 615) ne pouvait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Cette revendication s'énonçait comme suit :

"Méthode pour transformer un document de départ, produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité d'éléments d'entrée, en un document d'arrivée produit sous une seconde version comportant des éléments de sortie, caractérisée en ce que cette seconde version est elle aussi une version susceptible d'être éditée qui comporte des éléments de sortie compatibles, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :

a) sélectionner, parmi toutes les variables d'état possibles, un ensemble de variables d'état de référence qui à elles toutes traduisent et permettent d'identifier les informations concernant la présence de codes de commande dans le document de départ, codes lus dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans ledit document ;

b) déterminer les critères de compatibilité entre les éléments d'entrée à lire du document de départ et les codes de commande du document de départ qui ont été lus dans l'ordre et qui se traduisent par lesdites variables d'état de référence ;

c) établir pour tous les éléments de sortie possibles un ordre fixe dans lequel sera écrit tout couple d'éléments de sortie résultant nécessairement de la transformation d'une séquence d'entrée donnée ;

d) Festlegung eines Satzes von Regeln für jedes mögliche Ausgabezeichen, die darüber bestimmen, ob das jeweilige mögliche Ausgabezeichen als Funktion des Status der Statusvariablen in das Zieldokument geschrieben wird; und

e) Lesen einer Sequenz von Eingabezeichen im Ausgangsdokument gemäß den genannten Kompatibilitätskriterien;

f) Schreiben aller geeigneten Ausgabezeichen entsprechend der festen Rangordnung der Ausgabezeichen gemäß den festgelegten Regeln als Ergebnis der Umwandlung der Sequenz."

In der Entscheidung wurde festgestellt, daß der Anmeldungsgegenstand zwar möglicherweise durchaus gewerblich anwendbar sei; er erfülle aber nicht die Erfordernisse des Artikels 52 EPÜ, da er aufgrund des Artikels 52 (2) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werde.

Das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit habe gegenüber den in Artikel 52 (2) EPÜ verankerten Patentierungsbeschränkungen keinen Vorrang. Ein Gegenstand, der nach Artikel 52 (2) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werde, sei also mit anderen Worten auch dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn er gewerblich anwendbar sei (vgl. Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-IV, 2.2 und 4.5).

Im Anspruch 1 seien keine technischen Mittel zur Durchführung der beanspruchten Verfahrensschritte angegeben. Das beanspruchte allgemeine Verfahren definiere vielmehr ein rein abstraktes Konzept für die Umwandlung von Daten. Die Schritte a bis d des Anspruchs 1 müßten eindeutig von einem Menschen, etwa einem Systementwickler, auf rein gedanklichem Weg ausgeführt werden. Anspruch 1 sei überdies so weit gefaßt, daß er sogar den Fall einschließe, bei dem auch die Verfahrensschritte e und f dieses Anspruchs anhand entsprechend zusammengestellter Entscheidungstabellen von einem Menschen auf gedanklichem Weg ausgeführt würden.

Das Gegenargument der Anmelderin, daß der Vorgang des Umwandlens in einer Datenverarbeitungsanlage stattfinden könne, war zwar durch die Beschreibung, insbesondere

d) defining a set of rules for each possible output item that determine whether each of said possible output items is to be written out to said target document as a function of the status of said state variables; and

e) reading a sequence of input items from said source document in accordance with said compatibility criteria;

f) writing out all eligible output items under said rules as a transform of said sequence, in said fixed order of output items."

According to the decision, while the subject-matter of the application might well be susceptible of industrial application, it nevertheless did not meet the requirements of Article 52 EPC since in accordance with Article 52(2) EPC, it was not regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

Industrial applicability did not override the restriction on patentability imposed by paragraph 2 of Article 52 EPC. In other words, subject-matter, which in accordance with Article 52(2) EPC is not regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, is excluded from patentability notwithstanding its industrial applicability; cf. the Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-IV, 2.2 and 4.5.

Claim 1 did not identify any technical features for carrying out the claimed procedural steps. Rather, the general method as claimed specified a purely abstract concept prescribing how to transform data. Clearly, steps a) to d) of Claim 1 had to be performed exclusively mentally by a human being, e.g. a system designer. Claim 1 was also wide enough in scope to cover the case where steps e) and f) of that claim were performed mentally by a human being using appropriately drafted decision tables.

The applicant's counterargument that the subject transform mechanism could be performed on a computer system, although supported by the description, in particular page 7,

d) définir pour chaque élément de sortie possible un ensemble de règles permettant de déterminer si ledit élément de sortie doit être exprimé dans le document d'arrivée comme étant une fonction de l'état dans lequel se trouvent les variables d'état susmentionnées;

e) lire une séquence d'éléments d'entrée du document de départ conformément aux critères de compatibilité susmentionnés ;

f) exprimer tous les éléments de sortie acceptables selon ces règles sous la forme d'une transformation de ladite séquence, dans l'ordre fixe établi pour les éléments de sortie."

Dans sa décision, la division d'examen a affirmé que, bien que l'objet de la demande puisse être susceptible d'application industrielle, il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 52 CBE puisqu'en vertu de l'article 52(2) CBE, il ne pouvait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Les exclusions de la brevetabilité prévues par le paragraphe 2 de l'article 52 CBE valaient en effet même pour les inventions susceptibles d'application industrielle. En d'autres termes, tout objet qui, en vertu de l'article 52(2) CBE, n'était pas considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, était exclu de la brevetabilité quelles que soient ses possibilités d'application industrielle (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-IV, 2.2 et 4.5).

La revendication 1 ne définissait pas de caractéristiques techniques pour l'exécution des étapes de la méthode revendiquée. La méthode générale qui avait été revendiquée portait bien plutôt sur un concept purement abstrait indiquant comment transformer des données. Il était clair que la mise en oeuvre des étapes a) à d) de la revendication 1 nécessitait uniquement une activité intellectuelle de la part d'un être humain tel qu'un concepteur de systèmes. La portée de la revendication 1 était également assez large pour couvrir le cas où les étapes e) et f) étaient mises en oeuvre par une activité intellectuelle de la part d'un être humain utilisant des tables de décision.

Le demandeur a répliqué, en s'appuyant sur la description (notamment la page 7, lignes 8 à 12 et le passage se rapportant à la figure 1) que le mécanisme de transfor-

re Seite 7, Zeilen 8 bis 12 und den die Abbildung 1 betreffenden Teil der Beschreibung, gestützt, wurde aber mit der Begründung verworfen, eine solche Ausführung der Schritte e und f des Anspruchs 1 sei nicht klar und eindeutig als Gegenstand der Ansprüche definiert.

Die Prüfungsabteilung wies ferner darauf hin, daß ein Anspruch auf ein Computerprogramm ohne Rücksicht auf dessen Inhalt nicht patentfähig sei und sich daran normalerweise auch dann nichts ändere, wenn das Programm in eine bekannte Datenverarbeitungsanlage geladen werde, es sei denn, der beanspruchte Gegenstand habe eine technische Wirkung und weise alle für diese technische Wirkung wesentlichen technischen Merkmale auf (vgl. Richtlinien für die Prüfung, C-IV, 2.3 "Programme für Datenverarbeitungsanlagen").

Der Feststellung der Anmelderin, daß die Anmeldung durch die Lösung des Problems der Konvertierung verschiedenartiger editierbarer Dokumente eine bessere Nutzung der verschiedenen bereits existierenden Textverarbeitungssysteme ermögliche, hielt die Prüfungsabteilung entgegen, daß sich ein solcher Effekt nur bei Einsatz des beanspruchten Verfahrens im Prozessor einer Datenverarbeitungsanlage einstelle und daher nicht unmittelbar und eindeutig durch das beanspruchte Verfahren als solches erzielt werde.

Die Anmelderin machte weiter geltend, daß sich ein bedeutsamer Einfluß auf die Rechnerstruktur in einer sogenannten "virtuellen" Schnittstelle - der in Abbildung 1 der Anmeldung dargestellten Umwandlungseinheit (48) - manifestiere. Die Prüfungsabteilung räumte zwar ein, daß die Abbildungen und die Beschreibung der Anmeldung möglicherweise durchaus technische Merkmale und eine technische Aufgabe offenbarten, hielt dies aber nicht für maßgeblich. Wie sie bereits in ihrem ersten und zweiten Bescheid ausgeführt habe, gehe es bei Anspruch 1 in seiner vorliegenden Fassung nicht klar und eindeutig um einen technischen Sachverhalt. Trotz dieser wiederholten Beanstandung habe die Anmelderin den ursprünglichen Anspruchssatz unverändert beibehalten.

Nach Artikel 52 (2) EPÜ könne der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als Erfindung im Sinne des Artikels

lines 8 to 12, and the part of the description referring to Figure 1, was rejected for the reason that such a realisation of steps e) and f) of Claim 1 was not clearly and unambiguously subject-matter of the claims.

Moreover, the Examining Division noted that a claim to a computer program is not patentable irrespective of its content and that normally this situation is not changed when the computer program is loaded into a known computer, except when the claimed subject-matter provides a technical effect and includes all technical features which are essential for the technical effect; referring to the Guidelines, C-IV, 2.3, "programs for computers".

With regard to the applicant's statement that the application, which solves the problem of converting between different types of editable documents, enhances the utility of existing text processors of various kinds, the Examining Division stated that such an effect was merely a consequence of using the claimed method in a processor of a computer system and, therefore, was not directly and unambiguously obtained by the claimed method as such.

The applicant further argued that a significant influence on the computer structure was manifested in a so-called "virtual" interface, constituted by the transforms unit (48) shown in Fig. 1 of the application; this was refuted by the Examining Division's statement that it could well be that the figures and the description of the application disclosed technical features and a technical problem, but that this was not relevant. As pointed out by the Examining Division in both its first and second communications, Claim 1 as it stood did not clearly and unambiguously specify any technical matter. In spite of this repeated objection, the applicant had maintained the original set of claims unamended.

In accordance with Article 52(2) EPC, the subject-matter of Claim 1 could not be regarded as an invention

mation pouvait être mis en oeuvre par un système informatique, mais la division d'examen a rejeté cet argument en déclarant qu'une telle réalisation des étapes e) et f) de la revendication 1 ne faisait pas clairement partie de l'objet des revendications.

En outre, la division d'examen a fait remarquer qu'une revendication portant sur un programme d'ordinateur n'est pas brevetable, quel que soit son contenu, et qu'elle demeure normalement exclue de la brevetabilité même lorsque le programme est chargé sur un ordinateur connu, sauf si l'objet revendiqué produit un effet technique et comporte toutes les caractéristiques techniques nécessaires à l'obtention dudit effet technique (cf. Directives, C-IV, 2.3, "Programmes d'ordinateurs").

Répondant au demandeur qui avait affirmé que la demande, du fait qu'elle résolvait le problème de la conversion entre des types différents de documents susceptibles d'être édités, augmentait les possibilités d'utilisation des divers types existants d'unités de traitement de texte, la division d'examen a fait observer qu'un tel effet n'était qu'une simple conséquence de l'utilisation de la méthode revendiquée dans le processeur d'un système informatique et que, dès lors, il n'était pas obtenu de manière directe et incontestable par la méthode revendiquée en tant que telle.

Le demandeur a fait valoir alors qu'une interface "virtuelle" constituée des unités de transformation (48) représentées à la figure 1 de la description avait un impact non négligeable sur la structure de l'ordinateur; la division d'examen a rétorqué qu'il n'était certes pas impossible que les figures et la description de la demande divulguent des caractéristiques techniques ainsi qu'un problème technique, mais que ce fait ne pouvait être pris en considération. Comme l'avait signalé la division d'examen dans ses deux premières notifications, la revendication 1 telle qu'elle était rédigée ne définissait pas clairement un objet technique. Malgré cette objection qui avait été formulée à deux reprises, le demandeur avait maintenu le jeu initial de revendications, sans y apporter de modification.

En vertu de l'article 52(2) CBE, l'objet de la revendication 1 ne pouvait donc être considéré comme une

52 (1) EPÜ angesehen werden.	within the meaning of Article 52(1) EPC.	invention au sens de l'article 52(1) CBE.
Auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 enthielten keine technischen Merkmale. Sie fielen daher aus denselben Gründen unter das Patentierungsverbot.	Dependent Claims 2 to 7 did not contain any features of a technical nature either. They were considered to be excluded from patentability for the same reasons.	L'objet des revendications dépendantes 2 à 7 qui elles non plus ne comportaient pas de caractéristiques de nature technique a été considéré comme exclu de la brevetabilité pour les mêmes raisons.
II. Am 8. November 1989 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erteilung eines Patents beantragt.	II. The appeal was lodged, and the respective fee paid, on 8 November 1989 with the request that the appealed decision be cancelled and a patent granted.	II. Le 8 novembre 1989, le demandeur a formé un recours et acquitté la taxe correspondante, demandant que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et qu'un brevet soit délivré.
Am 12. Januar 1990 reichte die Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebegründung einen neuen Anspruch 1 ein, um den Einwand der "gedanklichen Tätigkeit" zu entkräften; in diesem Rahmen wies sie auch den Einwand, es handle sich um ein "Computerprogramm", zurück und machte geltend, daß das beanspruchte Verfahren im Sinne der VICOM-Entscheidung (T 208/84, ABI. EPA 1987, 14) technischer Natur sei.	On 12 January 1990, the appellant filed a statement of grounds, accompanied by a new Claim 1 intended to overcome the "mental acts" objection, arguing that the "computer program" objection was not justified and that the claimed method was technical in the sense of the VICOM decision (T 208/84, OJ EPO 1987, 14).	Le 12 janvier 1990, il a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d'une nouvelle revendication 1 visant à répondre à l'objection relative à "l'exercice d'activités intellectuelles". Il a affirmé que l'objection concernant l'exclusion de la brevetabilité des "programmes d'ordinateurs" était injustifiée et que la méthode revendiquée était une méthode d'ordre technique au sens où l'entendait la décision VICOM (T 208/84, JO OEB 1987, 14).
III. Auf einen Bescheid der Kammer, die unter Verweis auf ihre Rechtsprechung (T 22/85, T 38/86, T 65/86, T 186/86) Zweifel an der Patentierbarkeit des neuen Anspruchs 1 oder eines ähnlichen Anspruchs äußerte, zog die Beschwerdeführerin eine weitere Entscheidung an (T 26/86, ABI. EPA 1988, 19).	III. In response to a communication from the Board citing its case law (T 22/85, T 38/86, T 65/86, T 186/86), and expressing doubts as to the patentability of the new Claim 1 or a similar claim, the appellant referred to another decision (T 26/86, OJ EPO 1988, 19).	III. En réponse à une notification dans laquelle la Chambre citait sa propre jurisprudence (T 22/85, T 38/86, T 65/86, T 186/86), et émettait des réserves au sujet de la brevetabilité de la nouvelle revendication 1 ou d'une revendication similaire, le requérant a fait valoir une autre décision (T 26/86, JO OEB 1988, 19).
IV. Am 5. Dezember 1991 fand eine mündliche Verhandlung statt, an deren Ende der Beschwerdeführerin von der Kammer nochmals Gelegenheit gegeben wurde, innerhalb einer bestimmten Frist geänderte Ansprüche einzureichen.	IV. On 5 December 1991, oral proceedings were held at the conclusion of which the Board decided to offer the appellant the opportunity to file amended claims within a certain time limit.	IV. Le 5 décembre 1991, à l'issue d'une procédure orale, la Chambre a décidé de donner au requérant la possibilité de déposer dans un certain délai un jeu de revendications modifiées.
V. Daraufhin legte die Beschwerdeführerin neue Ansprüche vor und beantragte die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der in der Akte befindlichen Unterlagen, die nach Auffassung der Kammer folgendes umfassen:	V. In response, the appellant filed new claims and requested that the case be remitted to the Examining Division for further examination on the basis of the documents on file, which the Board understands to be the following:	V. En réponse, le requérant a déposé de nouvelles revendications et demandé que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base des pièces versées au dossier, c'est-à-dire, estime la Chambre, des pièces suivantes:
- die am 6. Juni 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 7;	- Claims 1 to 7 filed on 6 June 1992;	- Revendications 1 à 7 déposées le 6 juin 1992 ;
- die Beschreibung in der veröffentlichten Fassung mit den am 18. Mai 1987 und am 1. März 1988 vorgeschlagenen Änderungen;	- Description as published but with the amendments suggested on 18 May 1987 and on 1 March 1988;	- La description telle que publiée, mais avec les modifications proposées le 18 mai 1987 et le 1 ^{er} mars 1988;
- die Zeichnungen in der veröffentlichten Fassung.	- Drawings as published.	- Les dessins tels que publiés.
Anspruch 1 lautet danach wie folgt:	Claim 1 reads as follows:	La revendication 1 s'énonce comme suit :

"Verfahren zur Umwandlung von Text,	"A method of transforming text	"Méthode pour transformer un texte
der in Form digitaler Daten vorliegt,	which is represented in the form of digital data	présenté sous forme de données numériques,
bei dem ein in einer ersten editierbaren Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabesteuerzeichen enthaltendes Ausgangsdokument in ein Zieldokument in einer zweiten editierbaren Form mit einer Reihe damit kompatibler Ausgabesteuerzeichen umgewandelt wird,	wherein a source document, cast in a first editable form which includes a plurality of input control items therein, is transformed to a target document, cast in a second editable form which includes a plurality of output control items compatible therewith,	dans laquelle un document de départ, produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à l'entrée, est transformé en un document d'arrivée, produit sous une seconde version susceptible d'être éditée et comprenant une pluralité de codes de commande à la sortie compatibles,
wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:	said method comprising the steps of:	ladite méthode comprenant les étapes suivantes :
a) Bestimmung (Abb. 2) eines Satzes von Schlüsselstatusvariablen aus allen möglichen Statusvariablen, die Informationen über vorhandene Eingabesteuerzeichen, die in einer Eingabesequenz solcher Zeichen im Ausgangsdokument gelesen werden, widerspiegeln und gemeinsam identifizieren;	a) determining (Fig. 2) a set of key state variables, from amongst all possible state variables, that reflect and collectively identify information concerning the presence of input control items that are read in an input sequence thereof from said source document;	a) sélectionner (fig. 2), parmi toutes les variables d'état possibles, un ensemble de variables d'état de référence qui à elles toutes traduisent et permettent d'identifier les informations concernant la présence de codes de commande à l'entrée, codes lus dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans ledit document;
b) Bestimmung von Kriterien für die Kompatibilität der noch zu lesenden Eingabesteuerzeichen mit den Eingabesteuerzeichen, die in der Eingabesequenz bereits gelesen wurden und durch die Schlüsselstatusvariablen widerspiegelt werden;	b) determining criteria for compatibility of the input control items to be read with the input control items that have been read in the input sequence and are reflected in said key state variables;	b) déterminer les critères de compatibilité entre les codes de commande à l'entrée à lire et les codes de commandes à l'entrée qui ont été lus dans l'ordre d'entrée et qui se traduisent par lesdites variables d'état de référence;
c) Aufstellung (Abb. 4 - 8) einer festen Rangordnung für alle möglichen Ausgabesteuerzeichen in Verbindung mit den Schlüsselstatusvariablen zur Umwandlung eines gegebenen Teils der Eingabesteuerzeichen enthaltenden Eingabesequenz;	c) establishing (Figs. 4-8) a fixed order for all possible output control items in combination with said key state variables for the transformation of a given portion of the input sequence including input control items;	c) établir (figs. 4 à 8) un ordre fixe pour tous les codes de commande à la sortie possibles en combinaison avec lesdites variables d'état de référence en vue de la transformation d'une partie donnée de la séquence d'entrée comprenant les codes de commande à l'entrée ;
d) Festlegung eines Satzes von Regeln (Abb. 9 - 31) für jedes mögliche Ausgabesteuerzeichen, die darüber bestimmen, ob das jeweilige mögliche Ausgabesteuerzeichen als Funktion des Status der Statusvariablen in das Zieldokument geschrieben wird; und	d) defining a set of rules (Figs. 9-31) for each possible output control item that determine whether each of said possible output control items is to be written out to said target document as a function of the status of said state variables; and	d) définir, pour chaque code de commande à la sortie possible, un ensemble de règles (figs. 9 à 31) permettant de déterminer, parmi les codes de commande à la sortie possibles, tous ceux qui doivent être exprimés dans le document d'arrivée comme étant une fonction de l'état dans lequel se trouvent les variables d'état susmentionnées; et
digitale Verarbeitung des Textes durch	digitally processing the text by	traiter numériquement le texte :
e) Lesen einer gegebenen Eingabesequenz von Eingabesteuerzeichen im Ausgangsdokument gemäß den genannten Kompatibilitätskriterien; und	e) reading a given input sequence of input control items from said source document in accordance with said compatibility criteria; and	e) en lisant une séquence donnée de codes de commande à l'entrée présents dans le document de départ conformément aux critères de compatibilité susmentionnés ;
f) Schreiben aller geeigneten Ausgabesteuerzeichen in das Zieldokument entsprechend der festen Rangordnung als Ergebnis der Umwandlung der gegebenen Eingabesequenz."	f) writing out all eligible control output items to said target document under said fixed order as a transformation of said given input sequence."	f) en exprimant tous les codes de commande à la sortie acceptables dans le document d'arrivée, dans l'ordre fixe qui a été établi, sous la forme d'une transformation de la séquence d'entrée donnée."

VI. Zur Stützung ihrer Argumentation, daß das beanspruchte Verfahren nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sei, brachte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor, daß keiner der beanspruchten Schritte rein gedanklicher Natur und das beanspruchte Verfahren auch nicht auf bloße Software beschränkt seien, sondern darüber hinaus technische (die Hardware betreffende) Merkmale aufwiesen. Die Beschwerdeführerin verwies insbesondere auf die frühere Entscheidung T 186/86 und machte geltend, daß das beanspruchte Verfahren nicht - wie das Editieren - mit sprachlichen Vorgängen zu tun habe, sondern vielmehr mit technischen Problemen, die aufträten, wenn Steuer-codes für die Druckerformatierung aus einem in einem Textverarbeitungssystem erstellten Dokument in ein Dokument eines anderen, damit nicht direkt kompatiblen Textverarbeitungssystems umgesetzt werden müßten. Der in Anspruch 1 enthaltene Hinweis auf eine "editierbare" Form sei so zu verstehen, daß das Ausgangsdokument möglicherweise editiert worden sei und auch das Zieldokument editierbar sein werde, wobei das Editieren als solches aber nicht Gegenstand des Anspruchs sei.

VI. In support of the submission that the claimed method is not excluded from patentability, the appellant submitted in the oral proceedings that none of the claimed steps is purely mental and that the claimed method is not purely software either but involves technical (hardware) features as well. With particular reference to the earlier decision T 186/86, it was submitted that the claimed method is not concerned with linguistics, as is editing, but with technical problems arising when printer-formatting, control codes have to be transformed from a document cast in one text-processing system to a document cast in another which is not directly compatible with the former. The reference, in Claim 1, to an "editable" form means that the source document has possibly been edited and the target document will also be editable but the editing as such is not the subject of the claim.

VI. Pour montrer que la méthode qu'il revendiquait n'était pas exclue de la brevetabilité, le requérant a déclaré lors de la procédure orale que les étapes qu'il revendiquait ne se limitaient pas à l'exercice d'une simple activité intellectuelle et que la méthode en question ne devait pas être considérée comme un simple logiciel, car elle comportait également des caractéristiques techniques (concernant le matériel). Se référant plus particulièrement à la décision T 186/86, il a fait valoir que cette méthode n'avait rien à voir avec la linguistique, comme dans le cas de l'édition de textes, mais qu'elle portait sur les problèmes techniques qui se posent lors des codes de commande de formatage en vue de l'impression présents dans un document produit dans un système de traitement de texte doivent être transformés en codes de commande pour un document produit dans un deuxième système de traitement de texte qui n'est pas directement compatible avec le premier. L'expression "version susceptible d'être éditée" figurant dans la revendication 1 signifie que le document de départ peut avoir été édité et qu'il se peut que le document d'arrivée soit lui aussi édité, mais que ce n'est pas l'édition en tant que telle qui constitue l'objet de la revendication.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig (Art. 106 bis 108 und R.64 EPÜ).
2. Der geänderte Anspruch 1 geht offensichtlich nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
3. Zu entscheiden ist im vorliegenden Fall
 - zum einen darüber, ob der in der angefochtenen Entscheidung angegebene Grund für die Zurückweisung der ursprünglichen Ansprüche, nämlich daß diese ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten betreffen, auch noch für die nunmehr in der Akte befindlichen Ansprüche gilt, und
 - zum anderen, ob die neuen Ansprüche auch bei Verneinung dieser ersten Frage nach Artikel 52 (2) c) EPÜ zurückzuweisen sind, weil sie auf ein Computerprogramm gerichtet sind.

Bei der Entscheidung der unter Artikel 52 (2) EPÜ fallenden Fragen gilt es auch der Bestimmung des Artikels 52 (3) EPÜ Rechnung zu tragen,

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible (Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC).
2. The amendments made to Claim 1 do not, apparently, extend beyond the content of the application as originally filed.
3. The issues to be decided in the present case are
 - first, whether the reason given in the decision under appeal for rejecting the original claims, viz. that they relate to a method for performing mental acts, still applies to the claims now on file, and
 - second, if this is not the case, whether nevertheless these claims must be rejected because they relate to a program for computers under Article 52(2)(c) EPC.

In deciding the issues under Article 52(2), the provision under Article 52(3) that such matters are excluded from patenting only to the extent to

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable (articles 106, 107 et 108 et règle 64 CBE).
2. Les modifications apportées à la revendication 1 ne semblent pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
3. Les questions à trancher dans la présente affaire sont les suivantes :
 - premièrement, les motifs que la division d'examen avait avancés dans la décision en litige pour rejeter les revendications initiales, à savoir que ces revendications portaient sur une méthode utilisée dans l'exercice d'activités intellectuelles, valent-ils encore pour les revendications actuelles ?
 - dans la négative, convient-il néanmoins de rejeter ces revendications au motif qu'elles portent sur un programme d'ordinateurs au sens de l'article 52(2)(c) CBE ?

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des questions relatives à l'application de l'article 52(2) CBE, il convient également de tenir compte de la disposi-

wonach die betreffenden Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit vom Patentschutz ausgeschlossen sind, als sich die Anmeldung auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

4. Problematik der gedanklichen Tätigkeit

Der jetzige Anspruch 1 (vgl. Nr. V) enthält zwar keinen Hinweis auf irgendwelche "Mittel", ist aber gegenüber dem der Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegenden Anspruch 1 (vgl. Nr. I) durch Merkmale beschränkt worden, aufgrund deren das beanspruchte Verfahren nicht mehr als rein gedanklich ausführbar ausgelegt werden kann.

Zum einen kann der in den Anspruch aufgenommene Hinweis auf "digitale Daten" im Zusammenhang mit einem Verfahren zur Umwandlung von Text eines Ausgangsdokuments in ein Zieldokument, wie es in den einleitenden Worten des Anspruchs 1 definiert wird, nur im Sinne von Daten in Form digitaler elektrischer Signale (Bits und Bytes) verstanden werden, so daß die in den Anspruch eingeführte Formulierung "digitale Verarbeitung" mithin nichts anderes besagen kann, als daß die in dieser Form vorliegenden Daten vom Prozessor eines Computersystems verarbeitet werden.

Zum zweiten sind die Eingabe- und Ausgabezeichen nun näher als Eingabe- oder Ausgabe"steuer"zeichen spezifiziert. Dadurch ist klargestellt worden, daß nicht Textzeichen gemeint sein können, sondern daß es sich um Zeichen handelt, die Hardwarekomponenten wie einen Drucker beeinflussen.

Nur weil Anspruch 1 - in den Merkmalen a bis d - immer noch Verfahrensschritte enthält, die auf gedanklichem Wege ausgeführt werden können, fällt ihr Gegenstand eingedenk des Artikels 52 (3) EPÜ noch nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ. Nach der ständigen Rechtsprechung kann eine Mischung nichttechnischer Merkmale (z. B. gedanklicher Tätigkeiten) und technischer Merkmale grundsätzlich sehr wohl patentiert werden.

which the application relates to such subject-matter or activities as such, must be borne in mind.

4. The mental acts issue

Present Claim 1 (cf. V), even though it does not mention any "means", has been restricted with regard to Claim 1 as refused by the impugned decision (cf. I) by features which do not allow the claimed method to be interpreted as being susceptible of being carried out exclusively by mental acts.

First, in the context of a method of transforming text from a source document to a target document as defined in the opening phrases of Claim 1, the expression "digital data" introduced in that claim can only be understood as meaning data in the form of digital electrical signals (bits and bytes) and the expression "digitally processing" introduced in the claim must be understood, therefore, as meaning that the data in this form are processed by the processor of a computer system.

Second, the input and output items have now been specified as input or output "control" items respectively. They cannot be understood any longer, therefore, as text items but must be understood as acting on items of hardware such as a printer.

The fact that Claim 1 still contains method steps - implicit in features a) to d) - which can be carried out mentally, does not exclude its subject-matter from being patentable under Article 52(2) EPC, having regard to Article 52(3) EPC. It is established case law that in principle a mix of non-technical features (such as mental activities) and technical features may be patentable.

tion de l'article 52(3) qui prévoit que les éléments énumérés à l'article 52(2) ne sont exclus de la brevetabilité que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

4. Première question: cas d'une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles

La revendication 1 actuelle (cf. point V), bien que ne mentionnant aucun "moyen", a été limitée par rapport à la revendication 1 qui avait été rejetée dans la décision attaquée (cf. point I), du fait qu'il a été introduit à présent des caractéristiques qui ne permettent pas de considérer que la méthode revendiquée peut être mise en oeuvre par le simple exercice d'activités intellectuelles.

Premièrement, dans la définition donnée au début de la revendication 1 d'une méthode à appliquer pour transformer un texte d'un document de départ en un texte d'un document d'arrivée, l'expression "données numériques" apparaissant dans ladite revendication ne peut être interprétée que comme désignant des données se présentant sous forme de signaux électroniques numériques (bits et octets), et l'expression "traiter numériquement" introduite à présent dans la revendication signifie par conséquent que les données apparaissant sous cette forme sont traitées par le processeur d'un système informatique.

Deuxièmement, les éléments d'entrée et de sortie sont désormais désignés par les termes "codes de commande" à l'entrée et à la sortie. Il n'est donc plus possible d'entendre par là des éléments textuels (caractères), il convient de comprendre au contraire qu'ils agissent sur des composants du matériel tels qu'une imprimante.

En application de l'article 52(3) CBE, bien que la revendication 1 expose encore certaines étapes de la méthode - divulguées implicitement aux points a) à d) - qui peuvent être mises en oeuvre grâce à l'exercice d'activités intellectuelles, l'objet de cette revendication n'est pas pour autant exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) CBE. Il est de jurisprudence constante qu'une combinaison de caractéristiques non techniques (telles que les activités intellectuelles) et de caractéristiques techniques peut en principe être brevetée.

Im vorliegenden Fall können die nichttechnischen, auf gedanklichem Weg ausgeführten Schritte a bis d als wesentliche Vorstufe für die Ausführung der anderen Verfahrensschritte angesehen werden. Vor diesem Hintergrund ist nun zu klären, inwieweit der Gegenstand des Anspruchs 1 als Ganzes nicht mehr ist als ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten "als solche", auch wenn die Ausführung auf einem Computer erfolgt. Der bloße Umstand, daß ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solche, das normalerweise nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, von einem entsprechend programmierten Computer ausgeführt wird, verleiht diesem Verfahren, ganz allgemein gesprochen, noch keinen technischen Charakter.

Hier sei insbesondere auf die Entscheidung T 22/85 "Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM" (ABI. EPA 1990, 12) verwiesen. Dort wurde festgestellt (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe), daß zur praktischen Ausführung einer ansich nach Artikel 52 (2) EPÜ ausgeschlossenen Tätigkeit Mittel eingesetzt werden könnten, die selbst als technisch bezeichnet werden könnten, wie z. B. ein durch eine entsprechende Software gesteuerter Rechner, und daß einem Anspruch, der auf eine vom Patentschutz ausgeschlossene Tätigkeit gerichtet sei, gleichzeitig aber diese technischen Merkmale enthalte, nicht in jedem Fall die Gewährbarkeit abzusprechen sei. Wenn jedoch lediglich die zur Ausführung der Tätigkeit erforderliche Schrittfolge als Funktionen oder funktionelle Mittel dargestellt werde, die mit Hilfe herkömmlicher Computer-Hardwareteile realisiert würden, so bringe dies keine technischen Überlegungen ins Spiel und könne deshalb dieser Tätigkeit nicht technischen Charakter verleihen und so über das Patentierungsverbot hinweghelfen.

Ganz ähnlich wurde in der Entscheidung T 158/88 "Schriftzeichenform/Siemens" (ABI. EPA 1991, 566) ausgeführt, die Angabe in einem Patentanspruch, daß bei der Durchführung eines Verfahrens technische Mittel (hier Datensichtgerät) eingesetzt werden sollten, reiche allein nicht aus, um das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ gegenstandslos zu machen.

Die Erfindung gemäß Anspruch 1 bezieht sich auf die Umwandlung

In the present case, the non-technical, mentally-performed steps a) to d) may be regarded as first essentials for the carrying out of the other method steps. It has now to be investigated to what extent the subject-matter of Claim 1, seen as a whole, constitutes nothing more than a method for performing mental acts "as such", albeit carried out on a computer. The mere fact that a method for performing mental acts as such, as normally excluded from patentability under Article 52(2) and (3), is carried out by a suitably programmed computer, generally speaking, does not make that method a technical method.

In particular, reference is made here to decision T 22/85, "Document abstracting and retrieving/IBM", OJ EPO 1990, 12. There it was held (cf. reason 8) that, for carrying out in practice an activity excluded as such from patentability under Article 52(2) EPC, some means may be used which themselves could be qualified as technical, e.g. a computer controlled by appropriate software, and that a claim directed to an excluded activity which at the same time contains such technical features would not appear to be unallowable under all circumstances. However, the mere setting out of the sequence of steps necessary to perform the activity in terms of functions or functional means to be realised with the aid of conventional computer hardware elements does not impart any technical considerations and, therefore, cannot lend a technical character to that activity and thereby overcome the exclusion from patentability.

Similarly, T 158/88, OJ EPO 1991, 566, "Schriftzeichenform/SIEMENS", implies that the statement in a patent claim that technical means are used (in that case a visual display unit) in carrying out a process alone is not sufficient to escape exclusion from patentability under Article 52(2).

The invention according to Claim 1 concerns a transformation of text

Dans la présente espèce, les étapes intellectuelles a) à d), qui n'ont aucun caractère technique, peuvent être considérées comme des étapes préliminaires d'une importance essentielle pour l'exécution des autres étapes de la méthode. Il reste maintenant à examiner dans quelle mesure l'on peut affirmer que l'objet de la revendication 1, considérée dans son ensemble, ne constitue rien de plus qu'une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles "en tant que telles", bien que cette méthode soit exécutée sur un ordinateur. Les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles, normalement exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, ne deviennent pas d'une manière générale des procédés techniques du seul fait qu'elles sont mises en oeuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée.

La Chambre renvoie notamment à ce propos à la décision T 22/85, "Résumé et recherche de documents/IBM", JO OEB 1990, 12, dans laquelle il est déclaré (cf. point 8 des motifs): "dans l'exercice d'une activité exclue en tant que telle de la brevetabilité par l'article 52(2) CBE, il se peut que l'on mette en oeuvre des moyens qui pourraient par eux-mêmes être qualifiés de techniques, par exemple un ordinateur commandé par un logiciel approprié. Une revendication ayant pour objet une activité exclue de la brevetabilité, bien que comportant ce genre de caractéristiques techniques, ne paraîtrait pas devoir être exclue de la brevetabilité en toutes circonstances. Toutefois, à elle seule, l'indication de la marche à suivre pour effectuer l'activité, et ceci en termes de fonctions ou de moyens relatifs à des fonctions à réaliser à l'aide de composants matériels classiques d'un ordinateur, ne fait pas intervenir d'éléments techniques et ne peut donc conférer un caractère technique à cette activité qui lui éviterait d'être exclue de la brevetabilité."

De même, dans la décision T 158/88, publiée au JO OEB 1991, 566, "Forme d'un caractère/SIEMENS", il est affirmé qu'il ne suffit pas qu'il soit mentionné dans une revendication que la mise en oeuvre d'un procédé nécessite des moyens techniques (en l'occurrence une unité d'affichage) pour que ce procédé puisse échapper à l'exclusion de la brevetabilité édictée à l'article 52(2) CBE.

L'invention selon la revendication 1 a trait à la transformation d'un texte

von Text aus einem in einer ersten editierbaren Form vorliegenden Ausgangsdokument in ein in eine zweite editierbare Form gebrachtes Zieldokument. Die Umwandlung erfolgt unabhängig von der sprachlichen Bedeutung der verarbeiteten digitalen Textdaten. Sie betrifft hauptsächlich die (Drucker-) Steuerzeichen im Ausgangsdokument und hat nichts mit der sprachlichen Bedeutung der im Text enthaltenen Wörter zu tun, wobei das zu lösende Problem darin besteht, daß die Daten, die diese Steuerzeichen verkörpern, im Ausgangsdokument eine andere Form haben als im Zieldokument.

Die Steuerzeichen haben letztlich unter anderem die Steuerung von Hardware, so etwa eines Druckers, zum Zweck. Sie beziehen sich also auf Vorgänge wie Zeilenschaltung, Seitenwechsel, Absatzschaltung usw., die technischen Charakter aufweisen, und entsprechen den Funktionen, die bei alten mechanischen Schreibmaschinen mit mechanischen Mitteln ausgeführt wurden, bevor vollelektrische Textverarbeitungsgeräte aufkamen. Mit der sprachlichen Seite oder der Aussage der zu verarbeitenden Texte haben solche Steuerzeichen nicht das geringste zu tun.

Nach Ansicht der Kammer sind Steuerzeichen (z.B. Steuerzeichen für einen Drucker), die in einem in Form digitaler Daten vorliegenden Text enthalten sind, für das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkommen, insofern charakteristisch, als sie für dessen interne technische Arbeitsweise kennzeichnend sind.

Deshalb verkörpern diese Steuerzeichen technische Merkmale des Textverarbeitungssystems, in dem sie vorkommen. Diese Feststellung schließt an die Entscheidung T 163/85 "Farbfernsehsignal/BBC" (ABl. EPA 1990, 379) an, wonach ein Farbfernsehsignal, das durch technische Merkmale des Systems gekennzeichnet ist, in dem es vorkommt, d. h. in dem es erzeugt und/oder empfangen wird, nicht unter die Aus-schlußbestimmungen des Artikels 52 (2) d) (Wiedergabe von Informationen) und (3) EPÜ fällt (Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Infolgedessen stellt die Umwandlung von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu einem Textverarbeitungssystem gehören, in die Steuerzeichen eines anderen Textverarbeitungssystems ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweist.

from a source document cast in a first editable form to a target document cast in a second editable form. The transformation is independent of the linguistic meaning of the digital text data processed. It is, above all, concerned with (printer) control items in the source document and not with the linguistic meaning of words of the text, and the problem to be faced is that the form of the data representing these control items is different in the source and target documents.

The ultimate purpose of said control items is, *inter alia*, the control of hardware such as a printer. Thus, such control items have to do with e.g. carriage return, new page, new paragraph, etc., which have a technical character and represent equivalents to similar functions as were performed by mechanical means in old mechanical typewriters, before the latter were converted into all-electric text processors. In particular, these control items have nothing to do with the linguistic aspects or the meaning of the texts being processed.

In the view of the Board, control items (e.g. printer control signals) included in a text which is represented in the form of digital data are characteristic of the text-processing system in which they occur in that they are characteristic for the technical, internal working of that system.

Therefore, such control items represent technical features of the text-processing system in which they occur, following decision T 163/85 "Colour television signal/BBC", OJ EPO 1990, 379, in which it was decided that a colour television signal, characterised by technical features of the system in which it occurs, i.e. in which it is being generated and/or received, does not fall within the exclusions of Article 52(2)(d) (presentation of information) and (3) EPC (reason 2). Consequently, transforming control items which represent technical features belonging to one text-processing system into those belonging to another text-processing system represents a method having technical character.

d'un document de départ produit sous une première version susceptible d'être éditée en un texte d'un document d'arrivée produit sous une seconde version susceptible d'être éditée. Cette transformation ne dépend pas de la signification linguistique des données textuelles numérisées qui sont traitées. Elle porte principalement sur les codes de commande (de l'imprimante) présents dans le document de départ, et non pas sur la signification des mots du texte, et le problème réside en ce que les données qui correspondent à ces codes de commande se présentent sous une forme différente dans le document de départ et dans le document d'arrivée.

Ces codes visent en définitive à commander entre autres des composants du matériel tels que des imprimantes. Ils interviennent par exemple pour les retours à la ligne, les changements de page, les alinéas etc., opérations à caractère technique correspondant aux fonctions analogues qui étaient exécutées jadis par des moyens mécaniques sur les anciennes machines à écrire, avant que celles-ci ne cèdent la place aux unités de traitement de texte à fonctionnement purement électronique. Lesdits codes n'ont notamment rien à voir avec les aspects linguistiques ou sémantiques des textes traités.

La Chambre estime que des codes de commande (p. ex. des signaux de commande d'imprimantes) figurant dans un texte présenté sous forme de données numériques sont caractéristiques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent, en ce sens qu'ils sont caractéristiques du fonctionnement technique interne de ce système.

Il en résulte que ces codes doivent être considérés comme des caractéristiques techniques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent (même prise de position que dans la décision T 163/85 "Signal de télévision couleur/BBC", JO OEB 1990, 379, dans laquelle il avait été décidé qu'un signal de télévision couleur défini par les caractéristiques techniques du système dans lequel il apparaît, c'est-à-dire du système dans lequel il est émis et/ou reçu, ne tombe pas sous le coup des exclusions édictées à l'article 52, paragraphes (2) d) (présentation d'informations) et (3) CBE (motif 2)). Par conséquent, la transformation de codes de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en d'autres codes de commande appartenant à un autre système de traitement de texte constitue une méthode à caractère technique.

Die Kammer ist der Auffassung, daß das beanspruchte Verfahren zur Textumwandlung einen Beitrag zum Stand der Technik leistet, der nicht bloß sprachlicher, sondern im wesentlichen technischer Natur ist. Dabei geht es um das technische Problem der Umwandlung digitaler, als Steuerzeichen (für den Drucker) fungierender Daten, die in einer ersten Form vorliegen, in digitale Daten, die immer noch denselben Informationsgehalt besitzen, aber in einer zweiten Form gehalten sind, so daß faktisch eine Kommunikationsverbindung zwischen normalerweise inkompatiblen Textverarbeitungssystemen hergestellt wird. Durch die Lösung dieser Aufgabe führt das Verfahren überdies zu einem entsprechenden Ergebnis, hat also eine technische Wirkung.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der vorliegende Fall ganz deutlich von der früheren Rechtsprechung zur "Textverarbeitung", so etwa der Entscheidung T 186/86 (nicht veröffentlicht). Dieser Entscheidung lag ein Verfahren zum Anzeigen und Editieren räumlich in Beziehung stehender Daten in einem interaktiven Textverarbeitungssystem zugrunde. Die Kammer war im damaligen Fall der Auffassung, daß die Erfindung auf das eigentliche Editieren gerichtet sei und das Editierverfahren die Herstellung eines Textes mit einem bestimmten gewünschten Informationsgehalt und Layout zum Zweck habe; dies bedeute, daß das Verfahren als solches auf die Lösung einer im wesentlichen nichttechnischen Aufgabe abziele. Die Kammer meinte, die Tätigkeit des Texteditierens als solche müsse der Kategorie "Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten" zugerechnet werden und sei daher nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen.

Unter den gegebenen Umständen spielt es, sobald der technische Charakter des Gegenstands des Anspruchs 1 als Ganzes erwiesen ist, keine Rolle mehr, ob Anspruch 1 eine Reihe einzelner Merkmale enthält oder impliziert, die vielleicht nicht technischer Natur sind, sondern tatsächlich nur eine gedankliche Tätigkeit darstellen.

Es erscheint auch ohne Belang, daß das Lesen von Eingabezeichen und das Schreiben von Ausgabezeichen an sich herkömmliche Merkmale der Funktionsweise eines Rechners sind. Ausschlaggebend ist im vorliegenden Fall, daß diese in den Schritten e

The Board is of the opinion that, by the text transformation method claimed, a contribution to the art is made which is not merely of a linguistic nature but is basically technical. It concerns the technical problem of transformation of digital data representing (printer) control items, cast in a first form, into digital data still representing the same information but cast in a second form, thus effectively creating a communicative link between normally incompatible text-processing systems; moreover, by solving this problem, it yields a corresponding result, i.e. has a technical effect.

In this respect, the present case should be distinguished from the earlier "text-processing" case law such as, for instance, T 186/86 (not published). The latter decision concerned a method for displaying and editing spatially-related data in an interactive text-processing system. In that case, the Board considered that the invention was directed to editing proper and that the editing method had for its purpose the creation of a text having a desired information content and lay-out, which meant that the method as such aimed at solving a problem which was essentially of a non-technical nature. The Board was of the opinion that the activity of text editing as such had to be considered as falling within the category of schemes, rules and methods for performing mental acts and, therefore, was excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

In the circumstances of the present case, it is no longer relevant that Claim 1 contains, or implies, a number of individual features which may not be technical, but may indeed involve mental acts only, once the technical character of the subject-matter of Claim 1 considered as a whole has been established.

Furthermore, it does not appear decisive that the reading of input items and the writing of output items, as such, are conventional features in the field of computer functioning. The important point in the present case is that these functions, as

La Chambre est d'avis que la méthode de transformation de texte revendiquée apporte à l'état de la technique un enrichissement qui est fondamentalement de nature technique et non pas seulement d'ordre linguistique, car elle résout le problème technique de la transformation de données numériques représentant des codes de commande (d'imprimante), produits sous une première version, en données numériques porteuses des mêmes informations, mais produites sous une seconde version, de manière à ce que ladite transformation établisse un lien et une communication réelle entre des systèmes de traitement de texte normalement incompatibles; en outre, en résolvant ce problème technique, la méthode aboutit à un résultat du même ordre, c'est-à-dire qu'elle produit un effet technique.

A cet égard, la décision rendue dans la présente affaire diffère des décisions rendues antérieurement en matière d'inventions concernant le traitement de texte, comme par exemple la décision T 186/86 (non publiée), qui portait sur une méthode d'affichage et d'édition de données en relation spatiale dans un système de traitement de texte interactif. La Chambre avait estimé dans cette affaire que l'invention avait trait à l'édition proprement dite, et que la méthode d'édition visait à créer un texte ayant le contenu informationnel et la présentation souhaités, ce qui revenait à dire que le procédé en tant que tel devait résoudre un problème qui était essentiellement de nature non technique. La Chambre avait estimé que l'édition de textes en tant que telle entrait dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et devait par conséquent être considérée comme exclue de la brevetabilité en application de l'article 52, paragraphes (2) c) et (3) CBE.

Dans la présente espèce en revanche, peu importe que la revendication 1 divulgue explicitement ou implicitement un certain nombre de caractéristiques particulières qui peuvent être de nature non technique et n'impliquer que des activités intellectuelles, dès lors qu'a été établi le caractère technique de l'objet de cette revendication 1, considérée globalement.

Par ailleurs, le fait que la lecture d'éléments d'entrée et l'écriture d'éléments de sortie soient en elles-mêmes des opérations classiques dans le domaine de l'informatique ne doit pas être considéré comme revêtant une importance décisive. Ce

und f definierten Funktionen entsprechend den technischen Anforderungen ausgeführt werden, die sicherstellen, daß das technische Ergebnis oder die technische Wirkung tatsächlich, wie zuvor angegeben, erzielt wird.

Ausgehend von diesen Überlegungen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in die Kategorie der in Artikel 52 (2) c) EPÜ genannten Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten fällt.

5. Problematik des Computerprogramms

Die Kammer stimmt der Prüfungsabteilung darin zu, daß ein als solches beanspruchtes Computerprogramm ungeachtet seines Inhalts nicht patentierbar ist. Auch wenn man den gemeinsamen Nenner der in Artikel 52 (2) EPÜ verankerten Ausnahmen vom Patentschutz darin sehen könnte, daß nur abstrakte und nichttechnische Gegenstände als solche ausgeschlossen sind (Art. 52 (3) EPU), sei darauf hingewiesen, daß auch Computerprogramme, deren "Inhalt" weder abstrakt noch nichttechnisch ist, dem Verbot unterliegen, solange sie als solche beansprucht werden.

Nach der Rechtsprechung der Kammer insbesondere in der Sache T 38/86 "Textverarbeitung/IBM" (ABI. EPA 1990, 384) zielt das EPÜ wohl darauf ab, eine Patentierung (nur) in den Fällen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet.

Ein solcher Beitrag ist im Fall des Anspruchs 1, wie bereits dargelegt, gegeben.

Auch wenn davon ausgegangen werden kann, daß die Datenverarbeitungsanlage, in der ein Verfahren zur Umwandlung eines in Form digitaler Daten vorliegenden Textes aus einem Ausgangsdokument in ein Zieldokument mittels digitaler Verarbeitung dieses Textes abläuft, nicht immer ein Spezialrechner (Textverarbeitungsanlage) ist (wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf "DisplayWrite" geltend gemacht hat), sondern daß durchaus auch ein durch geeignete Programme gesteuerter Universalrechner zum Einsatz kommen kann, bezieht sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 nicht bloß auf Computerprogramme als solche,

defined in e) and f), are carried out in accordance with the technical requirements which ensure that the technical result, or effect, is actually achieved, as indicated before.

On the basis of the foregoing, the Board considers that the subject-matter of Claim 1 does not fall within the category of schemes, rules and methods for performing mental acts referred to in Article 52(2)(c) EPC.

5. The computer program issue

The Board agrees with the Examining Division's view that a computer program claimed by itself is not patentable, irrespective of its content. Although in the exclusions from patentability under Article 52(2), a general tendency might be detected to suggest that only abstract and non-technical subject-matters are excluded as such (Article 52(3)), it seems worthwhile to note that computer programs not having an abstract, or non-technical "content" must be considered also to fall within the exclusion, as long as they are claimed as such.

According to the Board's case law, in particular T 38/86 "Text processing/IBM", OJ EPO 1990, 384, it seems to be the intention of the EPC to permit patenting (only) in those cases in which the invention involves a contribution to the art in a field not excluded from patentability.

As described above, Claim 1 makes such a contribution.

Even though it may be assumed that a method, carried out by a computer system, of transforming text represented in the form of digital data from a source document to a target document by processing this text digitally, will not always be implemented by a special-purpose (text-processing) computer (as the appellant referring to "DisplayWrite" has submitted), but also by a general-purpose computer, operating under the control of suitable programs, the method according to Claim 1 does not merely relate to computer programs as such but to a method resulting, in effect, in a communicative combination of two text-process-

qui importe dans la présente affaire, c'est que ces fonctions, telles que définies aux points e) et f), sont exécutées dans des conditions techniques permettant réellement l'obtention du résultat ou de l'effet technique, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus.

Par conséquent, pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre estime que l'objet de la revendication 1 n'entre pas dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles visés à l'article 52(2) c) CBE.

5. Deuxième question : cas d'un programme d'ordinateur

La Chambre estime comme la division d'examen que les programmes d'ordinateurs revendiqués en tant que tels ne sont pas brevetables, quel que soit leur contenu. Bien qu'il soit possible de conclure d'une manière générale de la liste des inventions exclues de la brevetabilité figurant à l'article 52(2) CBE que seuls sont exclus les objets abstraits et non techniques en tant que tels (art. 52(3)), il convient de noter que les programmes d'ordinateurs doivent eux aussi être considérés comme exclus s'ils sont revendiqués en tant que tels, même s'ils n'ont pas un "contenu" abstrait ou d'ordre non technique.

Selon la jurisprudence de la Chambre et notamment la décision T 38/86, "Traitement de texte/IBM", JO OEB 1990, 384, il semble que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte un enrichissement à l'état de la technique, et ce dans un domaine non exclu de la brevetabilité.

Ainsi qu'il vient d'être démontré ci-dessus, la revendication 1 apporte un tel enrichissement.

Certes, l'on peut supposer qu'une méthode mise en oeuvre par un système informatique, qui vise à transformer un texte produit sous forme de données numériques de manière à passer d'un document de départ à un document d'arrivée en soumettant à cet effet ce texte à un traitement numérique ne sera pas toujours mise en oeuvre au moyen d'un ordinateur destiné spécialement au traitement de texte (comme l'a indiqué le requérant en faisant référence à "DisplayWrite"), et pourra l'être aussi au moyen d'un ordinateur universel commandé par des programmes appropriés ; néanmoins, la méthode selon la revendication 1 ne

sondern auf ein Verfahren, das faktisch zwei Textverarbeitungssysteme kommunikativ verknüpft.

Nach Ansicht der Kammer leistet das beanspruchte Textumwandlungsverfahren daher einen Beitrag zum Stand der Technik, der sich nicht in Programmiervorgängen erschöpft, sondern im wesentlichen technischen Charakter hat. Dabei geht es um das technische Problem der Umwandlung digitaler, als Steuerzeichen (für den Drucker) fungierender Daten, die in einer ersten Form vorliegen, in digitale Daten, die immer noch denselben Informationsgehalt besitzen, aber in einer zweiten Form gehalten sind, wobei faktisch eine Kommunikationsverbindung zwischen zwei normalerweise inkompatiblen Textverarbeitungssystemen hergestellt wird; durch die Lösung dieser Aufgabe führt das Verfahren zudem zu einem entsprechenden Ergebnis, hat also eine technische Wirkung.

Die Kammer stellt daher folgendes fest: Wird ein Verfahren zur Umwandlung eines digitalisierten Textes, bei dem ein in einer ersten editierbaren Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabesteuerzeichen enthaltendes Ausgangsdokument in ein Zieldokument in einer zweiten editierbaren Form mit einer Reihe damit kompatibler Ausgabesteuerzeichen umgewandelt wird, durch einen entsprechend programmierten Computer ausgeführt, so stellen die Schritte dieses Verfahrens nicht ein Computerprogramm als solches, sondern den dem Computerprogramm zugrunde liegenden Algorithmus dar, und das Programm gilt als technisches Mittel zur Ausführung des (technischen) Verfahrens (im Anschluß an die Entscheidung T 208/84 "computerbezogene Erfindung/VICOM", ABI.EPA 1987, 14, insbesondere Nr. 12 der Entscheidungsgründe).

Somit gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß sich Anspruch 1 nicht auf Computerprogramme "als solche" im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPU bezieht.

6. Schließlich betrifft das beanspruchte Verfahren auch keine "Wiedergabe von Informationen" als solche, die nach Artikel 52 (2) d) und (3)

ing systems.

The Board, therefore, is of the opinion that, by the text transformation method claimed, a contribution to the art is made which is not merely a matter of programming but is basically technical. It concerns the technical problem of transformation of digital data representing (printer) control items, cast in a first form, into digital data still representing the same information but cast in a second form, thus effectively creating a communicative link between normally incompatible text-processing systems; moreover, by solving this problem it yields a corresponding result, i.e. has a technical effect.

The Board concludes that if a method of transforming text represented as digital data according to which a source document, cast in a first editable form including a plurality of input control items, is transformed into a target document, cast in a second editable form including a plurality of output control items compatible therewith, is implemented by an appropriately programmed computer, the steps of that method represent rather the algorithm on which the computer program is based than a computer program as such and the program must be considered to be the technical means for carrying out the (technical) method, following decision T 208/84, "Computer-related invention/VICOM", OJ EPO 1987, 14, in particular reason 12.

The Board's conclusion, therefore, is that Claim 1 does not relate to computer programs "as such" under Article 52(2)(c) EPC.

6. Finally, even though the control of a printer or the like by said control items would result, in the end, in the presentation of information, the

concerne pas seulement des programmes d'ordinateurs en tant que tels, elle porte aussi sur une méthode qui conduit en fait à combiner deux systèmes de traitement de texte en vue de les mettre en communication.

La Chambre est donc d'avis que la méthode de transformation de texte qui a été revendiquée apportée à l'état de la technique un enrichissement qui est fondamentalement de nature technique et ne se limite pas à une simple programmation. Elle vise à résoudre un problème technique, celui de la transformation de données numériques représentant des codes de commande (de l'imprimante), produites sous une première version, en données numériques porteuses des mêmes informations, mais produites sous une seconde version; elle établit ainsi un lien et une communication effective entre deux systèmes de traitement de texte normalement incompatibles, et par ailleurs, en résolvant ce problème technique, elle aboutit à un résultat du même ordre, c'est-à-dire à un effet technique.

La Chambre en conclut que dans le cas de la mise en oeuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée d'une méthode de transformation d'un texte présenté sous forme de données numériques, méthode dans laquelle un document de départ produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à l'entrée est transformé en un document d'arrivée produit sous une seconde version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à la sortie compatibles, les étapes de ladite méthode constituent l'algorithme sur lequel se fonde le programme d'ordinateur plutôt qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, et ce programme doit être considéré comme étant le moyen technique qui permet la mise en oeuvre de ladite méthode (d'ordre technique) (même prise de position que dans la décision T 208/84, "Invention concernant un calculateur/VICOM", JO OEB 1987, 14, cf. notamment le point 12 des motifs de cette décision).

La Chambre estime par conséquent que la revendication 1 ne porte pas sur un programme d'ordinateur "en tant que tel" au sens de l'article 52(2) c) CBE.

6. Enfin, bien que le fait de commander une imprimante ou un matériel semblable par les codes de commande susmentionnés conduise en défi-

EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen wäre, auch wenn die Steuerung eines Druckers oder einer ähnlichen Vorrichtung durch die Steuerzeichen letzten Endes die Wiedergabe von Informationen zum Ergebnis hat.

7. Die Kammer hielte es für verfehlt, die technischen und nichttechnischen Merkmale gegeneinander abzuwägen oder nach dem "Kern" der Erfindung zu suchen und den Rest außer acht zu lassen (im Anschluß an die Entscheidung T 26/86 "Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL", ABI. EPA 1988, 19). Im vorliegenden Fall ist eine positive Entscheidung der strittigen Frage schon dadurch hinreichend gerechtfertigt, daß, wie vorstehend ausgeführt, ein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß sich der vorliegende Anspruch 1 weder auf Verfahren für gedankliche Tätigkeiten "als solche" noch auf Computerprogramme "als solche", noch auf irgendeinen anderen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ "als solcher" vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstand bezieht.

8. Dasselbe muß zwangsläufig auch für die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 gelten.

9. Die von der Prüfungsabteilung angeführten Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung sind also entfallen, so daß dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung stattzugeben ist.

10. Die einzige andere relevante Frage, zu der sich die Prüfungsabteilung geäußert hat, betraf die gewerbliche Anwendbarkeit des damals beanspruchten Gegenstands (Art. 57 EPÜ). Bei dem nun beanspruchten Gegenstand ist dieses Erfordernis nach Meinung der Kammer zweifels- ohne erfüllt.

Die Kammer stimmt der Einschätzung der Prüfungsabteilung zu, daß das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ keinen Vorrang gegenüber den in Artikel 52 (2) EPÜ verankerten Patentierungsbeschränkungen hat.

Da die Prüfungsabteilung die vorliegende Anmeldung nach Artikel 52 (2)

claimed method is not concerned with "presentations of information" as such which would be excluded from patentability by Article 52(2)(d) and (3) EPC.

7. In the opinion of the Board, it would not be appropriate to "weigh" the non-technical and technical features for the purpose of finding out which ones preponderate, nor to search for the "heart" of the invention and disregard the rest following T 26/86, OJ EPO 1988, 19, "X-ray apparatus/KOCH & STERZEL". What suffices, in the present case, for a positive decision on the issue to be decided is that a technical contribution to the art is made as pointed out above.

The Board's conclusion, therefore, is that the present Claim 1 neither relates to methods for performing mental acts "as such", nor to computer programs "as such" nor to any other matter excluded "as such" from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

8. The same must necessarily apply to the dependent Claims 2 to 7.

9. The Examining Division's reasons for refusing the application have thus to be considered removed and the appellant's request that the decision under appeal be set aside is to be allowed.

10. The only other relevant issue in respect of which the Examining Division gave an opinion is whether the subject-matter claimed at that time was susceptible of industrial application (Art. 57 EPC). The Board is of the opinion that this is certainly the case for the subject-matter now claimed.

The Board agrees with the Examining Division's opinion that industrial applicability under Article 57 does not override the restrictions on patentability imposed by Article 52(2).

Having refused the present application under Article 52(2), there was no

native à une présentation d'informations, la méthode revendiquée ne concerne pas la "présentation d'informations" en tant que telle, laquelle serait exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52, paragraphes (2) d) et (3) CBE.

7. La Chambre estime qu'il ne conviendrait pas de "peser" l'importance respective des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques afin de déterminer lesquelles sont prépondérantes, ni de chercher à isoler le "noyau" de l'invention en ignorant ses autres éléments, comme cela a été le cas dans la décision T 26/86, JO OEB 1988, 19, "Équipement radiologique/KOCH & STERZEL". Pour qu'une décision affirmative puisse être rendue dans la présente affaire, il suffit, comme la Chambre l'a indiqué ci-dessus, que l'invention revendiquée apporte un enrichissement d'ordre technique par rapport à l'état de la technique.

La Chambre conclut par conséquent que la revendication 1 actuelle ne porte ni sur des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles "en tant que telles", ni sur des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ni sur un autre objet exclu "en tant que tel" de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

8. Les considérations qui précèdent valent bien évidemment aussi pour les revendications dépendantes 2 à 7.

9. Les motifs avancés par la division d'examen pour justifier le rejet de la demande doivent donc être considérés comme nuls et nonavenus, et il y a lieu d'accéder à la requête en annulation de la décision attaquée formulée par la requérante.

10. La seule autre question encore à trancher sur laquelle s'était prononcée la division d'examen était de savoir si l'objet revendiqué à l'époque était susceptible d'application industrielle (article 57 CBE). La Chambre est convaincue que la réponse à cette question ne peut être que positive pour l'objet revendiqué à présent.

La Chambre estime comme la division d'examen que les exclusions de la brevetabilité prévues par l'article 52(2) valent même pour les inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE.

Ayant rejeté la demande au titre de l'article 52(2), la division d'examen

EPÜ zurückgewiesen hat, bestand für sie keine Veranlassung, auf die Frage der Neuheit (Art. 54 EPÜ) und der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) einzugehen und die Beschreibung im Hinblick auf Regel 27 EPÜ zu begutachten.

Nachdem nunmehr die in der Akte befindlichen Ansprüche nicht mehr nach Artikel 52 (2) EPÜ zu beanstanden sind, muß die Anmeldung noch auf die soeben angesprochenen Erfordernisse geprüft werden.

Deshalb hält es die Kammer für angezeigt, die Sache, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, zur weiteren Entscheidung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der unter Nummer V aufgeführten in der Akte befindlichen Anmeldeunterlagen an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

need for the Examining Division to give an opinion as to novelty (Art. 54) and inventive step (Art. 56 EPC), nor to consider the description with regard to Rule 27 EPC.

Now that the claims on file are no longer unallowable under Article 52(2) EPC, the application has still to be examined with respect to the requirements just mentioned.

Therefore, the Board considers it appropriate to allow the appellant's request that the case be remitted to the Examining Division for further prosecution in accordance with Article 111(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of the application documents on file as listed in paragraph V.

n'avait pas à se prononcer sur la nouveauté (art. 54 CBE) ni sur l'activité inventive (art. 56 CBE), ni à examiner si la description satisfaisait aux conditions requises par la règle 27 CBE.

Or, puisqu'il est considéré désormais que les revendications actuelles ne sont pas inadmissibles au regard de l'article 52(2) CBE, il reste à examiner à présent si la demande satisfait aux conditions précitées.

Par conséquent, la Chambre juge bon de faire droit à la demande du requérant visant à faire renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner, conformément à l'article 111(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour que celle-ci poursuive l'examen de la demande sur la base des pièces du dossier visées au point V.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 11. März 1993
T 187/91 - 3.4.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
 Mitglieder: R. K. Shukla
 H. J. Reich

Anmelder: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Stichwort: Lichtquelle/LELAND

Artikel: 54, 93, 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Änderungen" - "Erweiterung des Schutzbereichs vor der Erteilung" - "geänderter Gegenstand fällt unter den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung"

Leitsatz

Ein spezifisches Beispiel innerhalb einer generischen Offenbarung, das in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung einer Anmeldung enthalten ist, gehört für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung, wenn der fachkundige Leser das spezifische Beispiel unter Berücksichtigung seines Kontextes in der übrigen Anmeldung in der eingereichten Fassung ernsthaft als mögliche praktische Ausführungsart der beschriebenen Erfindung in Betracht zöge und nichts Gegenteiliges erwarten würde.

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde 1984 eingereicht. Im Prüfungsverfahren erließ die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid am 2. März 1989 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der sie den Anmelder von ihrer Absicht unterrichtete, ein Patent mit den Ansprüchen in der eingereichten Fassung zu erteilen. In seiner Erwiderung auf diesen Bescheid erklärte sich der Anmelder mit der Beschreibung und den Zeichnungen dieser Fassung einverstanden, beantragte jedoch nach Regel 86 (3) Satz 1 EPÜ eine Änderung der Ansprüche (mit entsprechender Anpassung der Beschreibung). Nach einer weiteren Mitteilung der Prüfungsabteilung und einer nochmaligen Erwiderung des Anmelders wurde die Anmeldung mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 24. September

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1
dated 11 March 1993
T 187/91 - 3.4.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson
 Members: R.K. Shukla
 H.J. Reich

Applicant: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Headword: Light source/LELAND

Article: 54, 93, 123(2) EPC

Keyword: "Amendments" - "Extension of protection before grant" - "Amended subject-matter within content of the application as filed"

Headnote

A specific example within a generic disclosure forming part of the description of the invention in an application as filed is part of the content of the application as filed for the purpose of Article 123(2) EPC if the skilled reader would seriously contemplate such specific example as a possible practical embodiment of the described invention, having regard to its context in the remainder of the application as filed, and subject to any understanding of the skilled reader to the contrary.

Summary of Facts and Submissions

I. This European patent application was filed in 1984. During the examination procedure, the first communication which was issued by the Examining Division was a communication under Rule 51(4) EPC dated 2 March 1989, informing the applicant that it intended to grant the patent with the claims as filed. In reply to this communication, the applicant approved the description and drawings of such text, but requested amendment of the claims (and corresponding amendment to the description) under Rule 86(3), first sentence, EPC. Following a further communication from the Examining Division and reply from the applicant, the application was refused in a decision of the Examining Division dated 24 September 1990, on the basis that the amended claims contained subject-matter

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 11 mars 1993
T 187/91 - 3.4.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson
 Membres : R.K. Shukla
 H.J. Reich

Requérant : THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Référence : Source lumineuse/LELAND

Article : 54, 93 et 123(2) CBE

Mot-clé : "Modifications" - "Extension de la protection avant la délivrance du brevet" - "Modification de l'objet de la demande ne s'étendant pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée"

Sommaire

Un exemple particulier donné dans le cadre d'une divulgation à caractère général figurant dans la description d'une demande telle que déposée doit être considéré aux fins de l'article 123(2) CBE comme faisant partie du contenu de cette demande si l'on peut estimer, jusqu'à preuve du contraire, que pour l'homme du métier qui lirait la demande, cet exemple particulier, replacé dans le contexte de la demande telle que déposée, pourrait fort bien constituer un mode de réalisation de l'invention décrite dans la demande.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen en cause a été déposée en 1984. Dans sa première notification, émise le 2 mars 1989 au titre de la règle 51(4) CBE, la division d'examen a informé le demandeur qu'elle envisageait de délivrer le brevet sur la base des revendications de la demande telle que déposée. En réponse à cette notification, le demandeur a donné son accord pour ce qui est de la description et des dessins correspondant à ce texte, mais a demandé la modification des revendications (avec modification en conséquence de la description) en application de la règle 86(3) CBE, première phrase. Après l'envoi d'une nouvelle notification de la division d'examen à laquelle le demandeur a répondu, la demande a été rejetée par une décision de la division d'examen en date du 24 septembre 1990, au motif que

1990 zurückgewiesen und dies damit begründet, daß der Gegenstand der geänderten Ansprüche über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und damit gegen Artikel 123 (2)EPÜ verstoße.

II. Der Anmelder legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte (als Haupt- bzw. Hilfsantrag) zwei Anspruchssätze A und B ein, wobei Satz A den in der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesenen geänderten Ansprüchen und Satz B den ursprünglich eingereichten, in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ aufgegriffenen Ansprüchen entsprach.

III. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 in der ursprünglich eingereichten Fassung (Satz B) lauteten wie folgt:

"1. Faseroptischer Verstärker, gekennzeichnet durch

eine erste Faser (12) mit einem ersten Brechungsindex;

eine aus einem Lasermaterial gebildete zweite Faser (14) mit einem zweiten Brechungsindex, der höher als der erste ist, wobei die Fasern (12, 14) dicht nebeneinander angeordnet sind, so daß ein Wechselwirkungsbereich (16) für die Übertragung von Licht von der ersten Faser (12) in die zweite Faser (14) entsteht;

einen konischen Stab (50) mit

einem ersten, dem Faserdurchmesser entsprechenden Ende (54) zur Einkopplung von Licht in ein Ende der ersten Faser (12) und

einem zweiten Ende (52), das einen wesentlich größeren Durchmesser als das erste Ende (54) aufweist;

mehrere Pumplichtquellen (60), die so angebracht sind, daß sie Pumplicht in das zweite Ende (52) einstrahlen, wobei der konische Stab das Pumplicht vom zweiten Ende (52) so zum ersten, dem Faserdurchmesser entsprechenden Ende (54) fokussiert, daß es in die erste Faser (12) eingekoppelt wird und sich durch die erste Faser (12) in den Wechselwirkungsbereich (16) ausbreitet, um die zweite Faser (14) zu pumpen und in dem Lasermaterial eine Besetzungsinversion elektronischer Niveaus zu bewirken, wobei

die Pumplichtquellen (60) zur Achse (72) des konischen Stabs (50) ver-

which extended beyond the content of the application as filed, contrary to Article 123(2)EPC.

II. The applicant lodged an appeal against this decision, together with two sets of claims, set A and set B, (the main and auxiliary requests) which correspond respectively to the amended claims which were rejected in the impugned decision and to the claims as originally filed which were the subject of the communication under Rule 51(4) EPC.

III. Independent Claims 1 and 10 as originally filed (set B) were worded as follows:

"1. A fiber optic amplifier, characterized by:

a first fiber (12) having a first refractive index;

a second fiber (14), formed of a laser material, having a second refractive index higher than said first refractive index, said fibers (12, 14) positioned in close proximity to form an interaction region (16) for transferring light from said first fiber (12) to said second fiber (14);

a cone shaped rod (50), comprising:

a first fiber sized end (54) for introducing light into one end of said first fiber (12);

a second end (52) having a diameter substantially larger than said first end (54);

a plurality of pump light sources (60), mounted to introduce pump light into said second end (52), said cone shaped rod focusing the pump light from said second end (52) to said first fiber sized end (54) for introduction into said first fiber (12) and for propagation through said first fiber (12) to the interaction region (16) to pump said second fiber (14) and cause an electronic population inversion in said laser material; and

said plurality of pump light sources (60) offset from the axis (72) of said

l'objet des revendications modifiées s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, contrairement à ce que prescrit l'article 123(2) CBE.

II. Le demandeur a introduit un recours contre ladite décision et produit à cette occasion deux jeux de revendications, le jeu A et le jeu B (requête principale et requête subsidiaire), correspondant le premier au jeu de revendications modifiées rejeté par la décision attaquée et le second au jeu de revendications déposées à l'origine qui avait fait l'objet de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE.

III. Les revendications indépendantes 1 et 10 telles qu'elles ont été déposées à l'origine (jeu B) étaient libellées comme suit :

"1. amplificateur à fibres optiques caractérisé par :

une première fibre (12) ayant un premier indice de réfraction ;

une seconde fibre (14) faite d'une matière à effet laser, ayant un second indice de réfraction supérieur au premier indice de réfraction, lesdites fibres (12, 14) étant placées tout près l'une de l'autre pour former une zone d'interaction (16) pour transmettre la lumière de la première fibre (12) à la seconde fibre (14);

une barre à forme conique (50) comportant :

une première extrémité (54) ayant la taille d'une fibre pour introduire de la lumière dans une extrémité de la première fibre (12) ;

une seconde extrémité (52) ayant un diamètre sensiblement plus grand que ladite première extrémité (54) ;

plusieurs sources de lumière de pompage (60), montées de manière à introduire de la lumière de pompage dans ladite seconde extrémité (52), la barre à forme conique focalisant la lumière de pompage de la seconde extrémité (52) à sa première extrémité (54) à taille de fibre pour l'introduire dans la première fibre (12) et la faire se propager dans cette fibre (12) jusqu'à la zone d'interaction (16) pour produire un pompage dans la seconde fibre (14) et une inversion de population électronique dans ladite matière à effet laser ; et

lesdites sources de lumière de pompage (60) étant décalées par rapport

setzt angeordnet sind, damit durch Anregung von Moden hoher Ordnung in der ersten Faser (12) die Absorption des Pumplichts durch das Lasermaterial der zweiten Faser (14) vergrößert wird.

10. Verfahren zum Pumpen einer aus Lasermaterial gebildeten optischen Faser, dadurch gekennzeichnet, daß

Pumplicht in ein Ende (52) eines konischen Stabs (50) eingestrahlt wird, indem mehrere Lichtquellen (60) an zur Mittelachse (72) des konischen Stabs (50) versetzten Stellen angebracht werden, um am anderen Ende (54) des konischen Stabs (50) Moden hoher Ordnung anzuregen, und

das andere Ende (54) des konischen Stabs (50) optisch gekoppelt wird, um das Lasermaterial der optischen Faser (14) zu pumpen."

Im geänderten Anspruch 1 des Anspruchssatzes A, auf den der Hauptantrag gerichtet ist, wurden die Worte "mehrere Pumplichtquellen" bzw. "die Pumplichtquellen" durch "eine Pumplichtquelle" bzw. "die Pumplichtquelle" ersetzt. Die Ansprüche 5 bis 7 und 11 sowie die Seiten 4 und 5 der Beschreibung wurden entsprechend auf den Anspruch 1 abgestimmt. Zusätzlich kam ein neuer abhängiger Anspruch 2 hinzu.

IV. Die vom Beschwerdeführer zur Stützung seines Hauptantrags vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bei Anwendung der in der Entscheidung T331/87 (ABI. EPA 1991,22) aufgestellten Kriterien dafür, wann ein Merkmal in einem Anspruch gemäß Artikel 123 (2) EPU ersetzt oder gestrichen werden dürfte, mußten die im vorliegenden Fall vorgeschlagenen Änderungen zugelassen werden, da

- i) das die Zahl der Lichtquellen betreffende Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden sei,

- ii) das Merkmal als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen sollte, nicht unerlässlich sei und

cone-shaped rod (50) to excite high order modes in said first fiber (12) to enhance absorption of the pump light by said laser material of second fiber (14).

10. A method of pumping an optical fiber, formed of laser material, said method characterised by:

supplying pump light to one end (52) of a cone shaped rod (50) by mounting plural light sources (60) at respective locations removed from the central axis (72) of said cone shaped rod (50) to excite high order modes at the other end (54) of said cone shaped rod (50); and

optically coupling the other end (54) of said cone shaped rod (50) to pump the laser material of said optical fiber (14)."

In the main request, the amendments in Claim 1 of claims set A consist in the replacement of "a plurality of pump light sources" and "said plurality of pump light sources" with "a pump light source" and "said pump light source", respectively. Claims 5 to 7 and 11 and the description on pages 4 and 5 have been amended for consistency with Claim 1. A new dependent Claim 2 has been added.

IV. The arguments of the appellant in support of his main request can be summarised as follows:

Applying the criteria laid down in decision T331/87 (OJ EPO 1991,22) for the allowability of the replacement or removal of a feature from a claim under Article 123(2) EPC of the present case, the proposed amendments are permissible because

- (i) the feature regarding the number of light sources was not explained as essential in the disclosure;

- (ii) that feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve; and

à l'axe (72) de la barre à forme conique (50) pour exciter des modes d'ordre supérieur dans la première fibre (12) afin d'augmenter l'absorption de la lumière de pompage par la matière à effet laser de la seconde fibre (14).

10. Procédé de pompage dans une fibre optique faite d'une matière à effet laser, le procédé étant :

l'application de lumière de pompage à une extrémité (52) d'une barre à forme conique (50) par montage de plusieurs sources de lumière (60) à des emplacements situés à l'écart de l'axe central (72) de la barre à forme conique (50) pour exciter des modes d'ordre supérieur à l'autre extrémité (54) de la barre à forme conique (50); et

le couplage optique de l'autre extrémité (54) de la barre à forme conique (50) pour produire un pompage dans la matière à effet laser de cette fibre optique (14)".¹

Dans la requête principale, les modifications apportées à la revendication 1 du jeu de revendications A tenaient au fait que les expressions "plusieurs sources de lumière de pompage" et "lesdites sources de lumière de pompage" avaient été remplacées respectivement par "une source de lumière de pompage" et "la source de lumière de pompage". Les revendications 5, 6, 7 et 11 et la description des pages 4 et 5 avaient été modifiées pour être mises en accord avec la revendication 1. Il avait été ajouté une nouvelle revendication dépendante 2.

IV. Les arguments invoqués par le requérant à l'appui de sa requête principale peuvent être résumés comme suit :

Si l'on applique dans la présente affaire les critères posés dans la décision T331/87 (JO OEB 1991,22) pour l'appréciation de l'admissibilité, au regard de l'article 123(2) CBE, de la réalisation ou de la suppression d'une caractéristique dans une revendication, les modifications proposées sont admissibles car :

- i) la caractéristique relative au nombre de sources de lumière n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention ;

- ii) ladite caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention, eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre; et

¹ Ndt: cf. traduction en français des revendications produite le 5 octobre 1993 par le mandataire du demandeur.

- iii) eine Ausführung der vorliegenden Erfindung mit nur einer Lichtquelle keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert.

Insbesondere werde an keiner Stelle der Beschreibung der Erfindung auf die genaue Zahl der an dem erfindungsgemäßen konischen Stab anzubringenden Lichtquellen abgehoben. Die drei Lichtquellen, die in der Ausführungsart gemäß den Abbildungen 6 und 7 offenbart würden, seien als bloßes Beispiel gedacht, wie der Aussage in der Beschreibung auf Seite 16, Zeile 14 bis 17 zu entnehmen sei, wonach "mehr oder weniger (als drei) Quellen eingesetzt werden können". Die genaue Zahl der Lichtquellen werde somit nicht als wesentliches Merkmal der Erfindung hingestellt.

Der Erfindung liege die technische Aufgabe zugrunde, einen kompakten, effizienten faseroptischen Verstärker mit hoher Leistung bereitzustellen, der für Anwendungsgebiete wie Gyroskope mit hoher Genauigkeit oder Nachrichtennetze verwendet werden könne. Die Lösung eines einzelnen Aspekts dieser Aufgabe führe zwar zu einer erhöhten Absorption der eingestrahlten Pumpleistung und zur Anregung von Moden höherer Ordnung; der Einsatz mehrerer Lichtquellen erhöhe aber nur die in den konischen Stab eingestrahlte Pumpleistung und stehe in keinem Zusammenhang mit der Anregung von Moden höherer Ordnung. Der Beschreibung der Erfindung und vor allem der Ausführungsart in Abbildung 8, die einen einzigen Strahl zeige, hätte ein Fachmann entnommen, daß bei jeder unabhängig von den anderen Quellen arbeitenden Lichtquelle die Anregung von Moden höherer Ordnung ausschließlich davon abhängt, wie weit die Lichtquelle gegenüber dem Mittelpunkt des konischen Stabs versetzt sei; es sei also möglich, auch mit nur einer einzigen Quelle Moden höherer Ordnung anzuregen und dadurch die Absorption der eingestrahlten Pumpleistung zu erhöhen. Ein Fachmann hätte beim Lesen der ursprünglichen Offenbarung daher erkannt, daß die Zahl der Lichtquellen kein unerlässliches Merkmal für die Funktion der Erfindung sei.

Schließlich mache eine Ausführung der Erfindung mit nur einer Lichtquelle keine Angleichung anderer Merkmale erforderlich, da aus der

- (iii) an embodiment of the present invention with only one light source requires no real modification of other features to compensate for the change.

In particular, in the description of the invention there is nowhere any emphasis placed on the exact number of light sources to be mounted on the cone-shaped rod of the invention. Three light sources which are disclosed in the embodiment of Figures 6 and 7 serve as an example only and this is made evident by the description on page 16, lines 14 to 17, referring to "more or less (than three) sources may be utilized". The exact number of light sources is thus not presented as an essential feature of the invention.

The technical problem addressed by the present invention is to provide a compact, efficient, high-power fibre optic amplifier that can be used in applications such as high-accuracy gyroscopes or communication networks. Although the solution to one aspect of the above problem entails increased absorption of the input pump power and excitation of higher order modes, the number of light sources increases the input pump power into the cone, and has no relationship to the excitation of higher order modes. From the description of the invention, and in particular having regard to the embodiment of Figure 8 showing a single beam, it would be evident to a skilled person that for each light source acting independently of the other sources, the excitation of higher order modes depends strictly on the extent to which the light source is offset from the centre of the cone-shaped rod, so that even a single source will function to excite higher order modes and thereby increase the absorption of the input pump power. A skilled person reading the original disclosure would therefore realise that the number of light sources is not an indispensable feature for the function of the invention.

Finally, an embodiment of the invention with only one source requires no modification of other features to compensate for the change, since it

- iii) il n'est pas nécessaire, dans le cas de la réalisation de la présente invention avec une seule source de lumière, de modifier réellement en conséquence d'autres caractéristiques.

En particulier, nulle part dans la description de l'invention il n'est précisé le nombre exact de sources de lumière à monter sur la barre à forme conique selon l'invention. Les trois sources de lumière divulguées dans le mode de réalisation illustré par les figures 6 et 7 sont citées uniquement à titre d'exemple, ainsi qu'il ressort des lignes 14 à 17 de la page 16 de la description, où l'on peut lire qu'"il est possible d'utiliser plus ou moins (de trois) sources". Le nombre exact de sources de lumière n'est donc pas présenté comme une caractéristique essentielle de l'invention.

Le problème technique que la présente invention vise à résoudre est celui de l'obtention d'un amplificateur à fibres optiques de grande puissance, compact et efficace, pouvant notamment être utilisé dans des gyroscopes de haute précision ou des réseaux de télécommunications. Bien que la solution de l'un des aspects du problème susmentionné implique une absorption accrue de l'énergie de pompage introduite et l'excitation de modes d'ordre supérieur, le nombre de sources de lumière augmente l'énergie de pompage introduite dans la barre conique, et est sans rapport avec l'excitation de modes d'ordre supérieur. Pour l'homme du métier, il ressort à l'évidence de la description de l'invention et notamment de la figure 8 représentant un mode de réalisation dans lequel n'apparaît qu'un seul faisceau de lumière, que pour chaque source de lumière agissant indépendamment des autres sources, l'excitation de modes d'ordre supérieur dépend strictement de la mesure dans laquelle la source de lumière est décalée par rapport au centre de la barre à forme conique, de telle sorte que même une seule source suffit pour exciter des modes d'ordre supérieur en augmentant ainsi l'absorption de l'énergie de pompage introduite. A la lecture de l'exposé initial de l'invention, l'homme du métier pourrait donc conclure que le nombre de sources de lumière n'est pas une caractéristique essentielle pour la réalisation de l'invention.

Enfin, un mode de réalisation de l'invention ne comportant qu'une seule source de lumière ne nécessite pas une modification en conséquen-

Beschreibung klar ersichtlich sei, daß durch Hinzufügung oder Entfernung von Lichtquellen an dem konischen Stab das Funktionsprinzip der Erfindung nicht beeinträchtigt werde. Abgesehen davon gebe es keine triftigen Gründe für die Annahme, daß die Erfindung mit zwei Lichtquellen, nicht aber mit einer einzigen funktionieren würde.

Mit der vorgeschlagenen Änderung werde überdies eine offensichtliche Klarstellung im Sinne der Richtlinien C-VI, 5.6 vorgenommen; sie müsse daher zugelassen werden.

V. Am Ende der mündlichen Verhandlung am 11. März 1993 verkündete die Kammer ihre Entscheidung, der Beschwerde stattzugeben und die Sache an die erste Instanz mit der Anordnung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes A ein Patent zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die beantragten Änderungen führen dazu, daß durch die geänderten Ansprüche der Anmeldung Schutz für einen faseroptischen Verstärker (und ein Verfahren zum Pumpen einer optischen Faser) mit einer oder mehr Lichtquellen begehrt wird, während das Schutzbegehren der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Anmeldung auf einen faseroptischen Verstärker (und ein Verfahren zum Pumpen einer optischen Faser) mit zwei oder mehr Lichtquellen ("mehreren Pumplichtquellen") gerichtet war.

Durch solche Änderungen wird eindeutig der Umfang des Schutzbegehrens der Anmeldung erweitert, was an sich zulässig ist, sofern nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird. Als einzige Streitfrage ist im Rahmen der vorliegenden Beschwerde zu klären, ob der in der geänderten Anmeldung definierte "Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht".

2. Artikel 123 (2) EPÜ trägt unter anderem dem Umstand Rechnung, daß eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 93 (1) EPÜ unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag (oder gegebenenfalls dem Prioritätstag), also lange vor dem Zeitpunkt veröffentlicht werden muß, zu dem die in Artikel 96 EPÜ vorgesehene Prüfung der Anmeldung anhand des europäischen Recherchenberichts abgeschlossen ist. Eine solche veröffentlichte Anmeldung gibt dem Leser

is evident from the description that adding or removing light sources from the cone-shaped rod does not affect the operation of the invention. Also there are no well-founded reasons for believing that the invention would perform with two light sources and not one light source.

The proposed amendment is also an obvious clarification in the sense of the Guidelines C-VI, 5.6, and therefore allowable.

V. At the conclusion of the oral proceedings held on 11 March 1993, the decision was announced that the appeal is allowed and that the case is remitted to the first instance with an order to grant a patent on the basis of claims set A filed as the main request.

Reasons for the Decision

1. The effect of the requested amendments is that the claims of the application after amendment seek protection for a fibre optic amplifier (and a method of pumping an optical fibre) including one or more light sources, whereas in the application as filed the claims sought protection for a fibre optic amplifier (and a method of pumping an optical fibre) including two or more light sources ("a plurality of pump light sources").

Such amendments clearly extend the protection which is sought by the application, which is permissible in itself provided that there is no contravention of Article 123(2) EPC. The only question at issue in the appeal is whether the amended application "contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed".

2. One consideration which underlies Article 123(2) EPC stems from the fact that, pursuant to Article 93(1) EPC, a European patent application has to be published as soon as possible after the expiry of a period of 18 months from the date of filing (or date of priority if applicable), which is well before the examination of the application under Article 96 EPC in the light of the European search report is completed. Thus the reader of such a published application will be informed of the maximum extent

ce d'autres caractéristiques, car il ressort à l'évidence de la description que le fait d'ajouter ou de retirer des sources de lumière sur la barre conique n'a aucune influence sur le fonctionnement de l'invention. En outre, il n'existe aucune raison valable de penser que l'invention fonctionnerait avec deux sources de lumière et non avec une seule.

Par conséquent, il est évident que la modification proposée constitue un éclaircissement au sens des Directives C-VI, 5.6, et elle est donc admissible.

V. A l'issue de la procédure orale du 11 mars 1993, il a été fait droit au recours et l'affaire a été renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base du jeu de revendications A correspondant à la requête principale.

Motifs de la décision

1. Les revendications modifiées qui ont été proposées visent à faire protéger un amplificateur à fibres optiques (et un procédé de pompage dans une fibre optique) utilisant une ou plusieurs sources de lumière, tandis que dans la demande initiale, les revendications visaient à faire protéger un amplificateur à fibres optiques (et un procédé de pompage dans une fibre optique) utilisant deux ou plus de deux sources de lumière ("plusieurs sources de lumière de pompage").

De telles modifications étendent manifestement la protection demandée, ce qui est, en soi, admissible à condition que les dispositions de l'article 123(2) CBE soient respectées. La seule question à examiner dans le cadre du présent recours est celle de savoir si "l'objet (de la demande modifiée) s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée".

2. L'une des considérations à l'origine de l'article 123(2) CBE est que, d'après l'article 93(1) CBE, toute demande de brevet européen doit être publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt (ou, le cas échéant, de la date de priorité), c'est-à-dire bien avant que la demande soit examinée à la lumière du rapport de recherche européenne, conformément à l'article 96 CBE. Ainsi, le lecteur de la demande publiée est informé de l'étendue

also Aufschluß über die maximale Ausdehnung ihres Gegenstands und damit ihren größtmöglichen Inhalt, und dies geraume Zeit bevor die Anmeldung (einschließlich der Ansprüche) im Zusammenhang mit der Erstellung des europäischen Recherchenberichts und ihrer anschließenden Prüfung ihre endgültige Fassung erhält. Der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung bestimmt, für welchen Gegenstand in den Ansprüchen dieser Anmeldung Schutz begehrt werden kann, und gibt der Öffentlichkeit damit einen Hinweis auf den möglichen Schutzzumfang eines erteilten Patents.

Der Bestimmung, die eine Verbindung zwischen den Ansprüchen und dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung herstellt, liegt ferner die Überlegung zugrunde, daß die Ansprüche des erteilten Patents - soweit erforderlich nach entsprechender Änderung - einen angemessenen Schutz für den in der eingereichten Anmeldung enthaltenen erfinderischen Gegenstand gewährleisten sollen.

In einigen Fällen haben es Beschwerdekammern für zweckmäßig gehalten, die im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ erforderlichen Überlegungen mit einer "Neuheitsprüfung" zu verknüpfen oder sogar gleichzusetzen (so in der Entscheidung T 201/83 (ABI. EPA 1984, 481): "d. h. durch die Änderung darf kein neuer Gegenstand entstehen"; siehe auch Entscheidung T 194/84 (ABI. EPA 1990, 59)). Natürlich besteht ein enger gedanklicher Zusammenhang zwischen der Bewertung der Neuheit und der Beurteilung der Frage, was eine nach Artikel 123(2) EPÜ zulässige Änderung darstellt. Allerdings ist, wie in der Entscheidung T 133/85 (ABI. EPA 1988, 441) festgestellt wurde, "Sorgfalt geboten, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt werden, die sich im Zusammenhang mit ... Artikel 123(2) EPÜ stellen", da es der Wortlaut des Artikels 123(2) EPÜ ist, der "im Einzelfall letztlich immer berücksichtigt werden" muß. Schließlich stehen hinter Artikel 123(2) EPÜ, wie schon dargelegt, andere Überlegungen als hinter Artikel 54 EPÜ.

3. Im vorliegenden Fall läßt sich der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (d. h. der Inhalt der Beschreibung, der Zeichnungen und der Ansprüche) wie folgt zusammenfassen:

of its subject-matter, and therefore its maximum content, some time before the text of the application (including the claims) is finalised having regard to the drawing up of the European search report and the subsequent examination of the application. The content of the application as filed and as published determines the matter for which protection may be sought in the claims of that application and accordingly gives an indication to the public of the protection which may be granted.

A further consideration underlying the relationship between the claims and the content of a European patent application is that, after appropriate amendment if necessary, the granted claims should give a fair protection for the inventive subject-matter which is contained in the application as filed.

In some cases Boards of Appeal have found it useful to relate and even to equate the necessary considerations under Article 123(2) EPC with a "novelty test" ("i.e. no new subject-matter must be generated by the amendment" - decision T 201/83 (OJ EPO 1984, 481); see also decision T 194/84 (OJ EPO 1990, 59)). There is clearly a close conceptual correlation between the assessment of novelty and the assessment of what is an allowable amendment under Article 123(2) EPC. However, as stated in decision T 133/85 (OJ EPO 1988, 441), "care is necessary when applying the law relating to novelty to questions which arise in relation to "Article 123(2) EPC", since it is the wording of Article 123(2) EPC "which must ultimately be considered in each particular case". Furthermore, the considerations set out above which underlie Article 123(2) EPC are different from those that underlie Article 54 EPC.

3. In the present case, the content of the application as filed (i.e. the description, drawings and claims) may be summarised as follows:

maximale que peut avoir son objet et, par conséquent, de son contenu maximal, quelque temps avant la mise au point finale du texte de la demande (et donc des revendications) en vue de la rédaction du rapport de recherche européenne, puis de l'examen de la demande. Le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et publiée détermine l'objet de la protection pouvant être demandée dans les revendications et donne donc au public des indications sur la protection susceptible d'être accordée.

Toujours à propos de la relation existant entre les revendications et le contenu d'une demande de brevet européen, une autre considération qui a prévalu est qu'après modifications appropriées, le cas échéant, les revendications du brevet délivré devraient assurer une protection équitable à l'objet de la demande telle qu'elle a été déposée dès lors que cet objet implique une activité inventive.

Dans certains cas, les chambres de recours ont jugé utile de mettre en relation, voire même d'assimiler la condition posée à l'article 123(2) CBE au "test de la nouveauté" (en spécifiant que "nul objet nouveau ne doit résulter de la modification" - décision T 201/83 (JO OEB 1984, 481); voir également décision T 194/84 (JO OEB 1990, 59)). Il est évident que du point de vue des concepts, il existe une relation étroite entre l'appréciation de la nouveauté et l'appréciation de l'admissibilité d'une modification au regard de l'article 123(2) CBE. Toutefois, ainsi qu'une chambre l'a jugé dans la décision T 133/85 (JO OEB 1988, 441), "la prudence s'impose pour l'application des dispositions régissant l'examen de la nouveauté dans des cas où il y a lieu de procéder à l'examen prévu à l'article 123(2) CBE", car c'est à la formulation de l'article 123(2) CBE "qu'il convient en définitive de se référer dans chaque cas particulier". En outre, les considérations à l'origine de l'article 123(2) CBE mentionnées ci-dessus ne sont pas les mêmes que celles qui ont inspiré l'article 54 CBE.

3. En l'espèce, le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (c'est-à-dire la description, les dessins et les revendications) peut être résumé comme suit :

3.1 "Hintergrund der Erfindung" - Seite 1 bis Seite 4, Zeile 7. Dieser Teil gibt Aufschluß über die bestehenden Probleme wie die relativ großen Abmessungen und hohen Leistungs- und Kühlanforderungen der zum Stand der Technik gehörenden optischen Nd:YAG-Verstärker (s. insbesondere Seite 3, Zeile 5 bis 14, Seite 4, Zeile 1 bis 7).

3.2 "Zusammenfassung der Erfindung" - Seite 4, Zeile 9 bis Seite 5

Auf Seite 4, Zeile 9 bis 36 wird die "vorliegende Erfindung" als aus verschiedenen Komponenten bestehender faseroptischer Verstärker beschrieben. Angesprochen werden "mehrere Lichtquellen", die so angebracht sind, daß sie Licht in das größere zweite Ende eines konischen Stabs einstrahlen, der das Licht so zum kleineren, dem Faserdurchmesser entsprechenden ersten Ende des Stabs fokussiert, daß es in die Pumpfaser eingekoppelt wird.

Ferner heißt es: "Um die Absorption des Lichts pro Längeneinheit der Verstärkerfaser zu erhöhen, werden die Lichtquellen versetzt zur Stabachse angebracht, damit Moden hoher Ordnung angeregt werden."

Auf bevorzugte Merkmale wird auf Seite 4, Zeile 37 bis Seite 5, Zeile 24 eingegangen. Auf Seite 5, Zeile 25 bis 36 wird die "vorliegende Erfindung" weiter als Verfahren zum Pumpen eines optischen Verstärkers beschrieben, wobei wiederum auf "mehrere Lichtquellen" Bezug genommen wird.

3.3 "Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsart" - Seite 6, Zeile 33 bis Seite 20 (im Anschluß an eine "Kurzbeschreibung der Zeichnungen" auf Seite 6, Zeile 1 bis 31)

Hier wird unter Bezugnahme auf Abbildung 1 eine bevorzugte Ausführungsart des Aufbaus eines Faserverstärkers beschrieben. Eine bevorzugte Pumpquelle für den Verstärker Aufbau gemäß Abbildung 1 wird unter Verweis auf Abbildung 6 auf Seite 14, Zeile 35 bis Seite 16, Zeile 17 beschrieben. In der Beschreibung ist von "mehreren Lichtquellen 60" die Rede, die an der ebenen Stirnfläche eines konischen Stabs 50 angebracht werden. Abbildung 6 zeigt de facto drei Lichtquellen. Der Aufbau der einzelnen Lichtquellen wird auf Sei-

3.1 "Background of the Invention" - page 1 to page 4, line 7. This section refers to the problems, such as relatively large size, and high power and cooling requirements of the prior art Nd: YAG optical amplifiers (see, in particular, page 3, lines 5 to 14; page 4, lines 1 to 7).

3.2 "Summary of the Invention" - page 4, line 9, to page 5

Page 4, lines 9 to 36, describes the "present invention" as a fibre optic amplifier having various components. Reference is made to "Plural light sources", mounted to introduce light into the larger second end of a cone-shaped rod, which focusses the light into the smaller fibre-sized first end of the rod, for introduction into the pump fibre.

It is also stated that "In order to increase the absorption of light per unit of length of the amplifier fibre, the light sources are mounted at a location which is offset from the rod axis to cause excitation of high order modes".

Preferred features are described from page 4, line 37, to page 5, line 24. At page 5, lines 25 to 36, the "present invention" is further described as a method of pumping an optical amplifier, including a further reference to "plural light sources".

3.3 "Detailed Description of the Preferred Embodiment" - page 6, line 33, to page 20 (this follows a "Brief Description of the Drawings" at page 6, lines 1 to 31).

A preferred embodiment of the structure of a fibre amplifier is described with reference to Figure 1. A preferred pump source for the amplifier structure of Figure 1 is described with reference to Figure 6, at page 14, line 35, to page 16, line 17. The description refers to "plural light sources 60" being mounted on the planar end face of a cone-shaped rod 50. In fact, three light sources are shown in Figure 6. The structure of each light source is described in detail with reference to Figure 7, from page 15, line 26, to

3.1 "Etat de la technique antérieure" - de la page 1 à la page 4, ligne 7. Dans cette partie sont évoqués les problèmes existant dans l'état de la technique, tels que le problème posé par la taille relativement élevée des amplificateurs optiques Nd : YAG, nécessitant une énergie de pompage élevée et un refroidissement important (voir notamment page 3, lignes 5 à 14; page 4, lignes 1 à 7).

3.2 "Résumé de l'invention" - de la page 4, ligne 9 à la page 5

Dans les lignes 9 à 36 de la page 4, la "présente invention" est décrite comme étant un amplificateur à fibres optiques comprenant divers éléments. Il est précisé que "plusieurs sources de lumière" sont montées de manière à introduire de la lumière dans la seconde extrémité d'une barre conique, de diamètre supérieur à celui de la première extrémité, la barre conique focalisant la lumière dans la première extrémité de moindre diamètre de la barre, dont le calibre correspond à celui d'une fibre, pour l'introduire dans la fibre de pompage.

Il est également indiqué que "pour augmenter l'absorption de lumière par unité de longueur de la fibre d'amplification, les sources de lumière sont décalées par rapport à l'axe de la barre pour exciter des modes d'ordre supérieur."

Les caractéristiques préférées sont décrites de la page 4, ligne 37 à la page 5, ligne 24. A la page 5, lignes 25 à 36, la "présente invention" est présentée en outre comme un procédé de pompage utilisé dans un amplificateur à fibres optiques, et il est question à nouveau de "plusieurs sources de lumière".

3.3 "Description détaillée du mode de réalisation préféré" - de la page 6, ligne 33 à la page 20 (description qui fait suite à une "Brève description des dessins", page 6, lignes 1 à 31).

Il est décrit, en faisant référence à la figure 1, un mode de réalisation préféré de la structure d'un amplificateur à fibres optiques. Une source de pompage préférée pour la structure de l'amplificateur de la figure 1 est décrite par référence à la figure 6, de la page 14, ligne 35 à la page 16, ligne 17. Il est question dans la description de "plusieurs sources de lumière 60" montées sur l'extrémité plane d'une barre à forme conique 50. En fait, dans la figure 6, il est représenté trois sources de lumière. La structure de chaque source de

te 15, Zeile 26 bis Seite 16, Zeile 14 unter Verweis auf Abbildung 7 näher erläutert. Auf Seite 16, Zeile 14 bis 17 heißt es dann: "Auch wenn die Zeichnungen drei solche am konischen Stab 50 angebrachte Lichtquellen 60 zeigen, liegt es auf der Hand, daß auch mehr oder weniger Lichtquellen 60 eingesetzt werden können."

Abbildung 8 ist eine schematische Zeichnung, die beispielhaft den Verlauf eines in den konischen Stab eingekoppelten Strahls zeigt. Die zu Abbildung 8 gehörige Beschreibung auf Seite 16, Zeile 18 bis Seite 17, Zeile 17 und auf Seite 18, Zeile 17 bis 28 macht deutlich, daß im wesentlichen das gesamte am weiten Ende des konischen Stabs 50 eingestrahlte Licht am engen Ende des konischen Stabs 50 effizient in die Faser 12 gekoppelt wird, sofern das Licht von einer zur Achse des konischen Stabs versetzten Stelle einfällt. Eine solche versetzte Anordnung der Lichtquelle bewirkt überdies, daß der einfallende Strahl, wenn er das dem Faserdurchmesser entsprechende Ende 54 des konischen Stabs erreicht, größere Einfallswinkel aufweist, was sich wiederum für die Anregung der Signalfaser 14 als vorteilhaft erweist, da die einfallende Strahlung öfter reflektiert wird und es somit auf einer relativ kurzen Strecke der Signalfaser 14 zu einer höheren Zahl von Durchgängen kommt. Gemäß der Beschreibung auf Seite 18, Zeile 29 bis Seite 19, Zeile 18 wird die optimale Anordnung jeder einzelnen Lichtquelle auf der Stirnfläche des konischen Stabs unabhängig von der Lage der übrigen Quellen ermittelt.

Eine alternative Ausführungsart eines Verstärkeraufbaus wird auf Seite 19, Zeile 19 bis Seite 20 unter Hinweis auf die Abbildungen 9 und 10 beschrieben. Die schematische Darstellung in Abbildung 10 zeigt einen konischen Stab 50 und zwei Lichtquellen 60.

3.4 In den Ansprüchen 1 bis 15 auf den Seiten 21 bis 23 wird ausnahmslos auf "mehrere Lichtquellen" verwiesen.

4. Die vorstehende zusammenfassende Wiedergabe des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung macht deutlich, daß die Erfindung und ihre bevorzugte Ausführungsart in der eingereichten Fassung der Anmeldung mit Ausnahme des Satzes auf Seite 16, Zeile 14 bis 17 - durchweg mit mehr als einer Lichtquelle beschrieben wurden und der Inhalt der

page 16, line 14. At page 16, lines 14 to 17, it is then stated that "Further, while the drawings show three such light sources 60 mounted on the cone shaped rod 50, it will be understood that more or less sources 60 may be utilized".

Figure 8 is a schematic drawing showing the path of an exemplary ray input to the cone-shaped rod. The description with reference to Figure 8 on page 16, line 18, to page 17, line 17, and at page 18, lines 17 to 28, makes it plain that substantially all of the light entering the large end of the cone-shaped rod 50 is efficiently coupled to the fibre 12 at the small end of the cone-shaped rod 50, provided that the incident light is offset from the axis of the cone. Furthermore, such offset location results in the incident ray having higher angles of incidence by the time it reaches the fibre-sized end 54 of the cone, which in turn is advantageous for the excitation of the signal fibre 14 since the incident radiation makes an increased number of reflections, and thus, an increased number of passes over a relatively short length of the signal fibre 14. According to the description on page 18, line 29, to page 19, line 18, the optimum location of each light source on the face of the cone is found independently of the locations of other sources.

An alternative embodiment of an amplifier structure is described at page 19, line 19, to page 20 with reference to Figures 9 and 10. Figure 10 is a diagram showing a cone-shaped rod 50, and two light sources 60.

3.4 Claims 1 to 15 set out on pages 21 to 23 all refer to "a plurality of light sources", or "plural light sources".

4. It is clear from the above summary of the content of the application as filed that, with the exception of the sentence at page 16, lines 14 to 17, the invention and its preferred embodiment have been described throughout the application as filed as having more than one light source, and that, in the absence of such sentence at page 16, lines 14 to 17, there would be nothing in such content to

lumière est décrite en détail, avec référence à la figure 7, de la page 15, ligne 26, à la page 16, ligne 14. A la page 16, lignes 14 à 17, il est indiqué qu'en outre, bien que les dessins représentent trois sources de lumière 60 montées sur la barre à forme conique 50, on comprendra qu'il est possible d'utiliser plus ou moins de trois sources 60".

La figure 8 est un schéma montrant le trajet suivi par un faisceau de lumière caractéristique entrant dans la barre à forme conique. Dans certains passages de la description faisant référence à la figure 8, à savoir le passage allant de la page 16, ligne 18 à la page 17, ligne 17 ainsi que le passage figurant à la page 18, lignes 17 à 28, il est indiqué clairement que l'on parvient à coupler efficacement presque toute la lumière entrant dans l'extrémité large de la barre conique 50 à la fibre 12 au niveau de l'extrémité de plus petit diamètre de ladite barre 50, si la lumière incidente est décalée par rapport à l'axe de la barre. De plus, du fait de ce décalage, les angles d'incidence du faisceau incident augmentent lorsqu'ils atteignent l'extrémité 54 de la barre de même diamètre que la fibre, ce qui est intéressant pour l'excitation de la fibre de signal 14, car le faisceau incident se réfléchit un plus grand nombre de fois et passe donc un plus grand nombre de fois sur un segment relativement court de la fibre de signal 14. Selon le passage de la description allant de la page 18, ligne 29 à la page 19, ligne 18, la position optimale de chaque source de lumière sur la face de la barre conique ne dépend pas de la position des autres sources de lumière.

Il est décrit un autre mode de réalisation d'une structure d'amplificateur de la page 19, ligne 19 à la page 20, avec référence aux figures 9 et 10. La figure 10 est un diagramme représentant une barre à forme conique 50 et deux sources de lumière 60.

3.4 Les revendications 1 à 15, figurant pages 21 à 23, mentionnent toutes "plusieurs sources de lumière".

4. Il ressort clairement de ce résumé du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée que, abstraction faite de la phrase figurant page 16, lignes 14 à 17, l'invention et son mode de réalisation préféré sont toujours présentés dans la demande telle qu'elle a été déposée comme comportant plusieurs sources de lumière, et que, n'étaient les lignes 14 à 17 de la page 16, rien n'indiquerait expres-

Anmeldung ohne diesen Satz auf Seite 16, Zeile 14 bis 17 keinen ausdrücklichen Hinweis darauf gäbe, daß bei der Ausführung der Erfindung auch mit nur einer Lichtquelle gearbeitet werden kann. Auf Seite 16, Zeile 14 bis 17 findet sich aber die Aussage, daß die bevorzugte Ausführungsart der Erfindung zwar mit drei Lichtquellen 60 dargestellt ist, "es jedoch auf der Hand liegt, daß auch mehr oder weniger Lichtquellen 60 eingesetzt werden können". Dieser Satz ist *prima facie* als generische Feststellung zu verstehen, daß die bevorzugte Ausführungsart der Erfindung eine beliebige Zahl von Lichtquellen über oder unter drei, also auch nur eine Lichtquelle aufweisen kann. Er belegt nach Ansicht der Kammer, daß der Verfasser der Anmeldung in der eingereichten Fassung wußte, daß die Erfindung durchaus mit einer einzigen Lichtquelle ausgeführt werden kann.

Ein solches spezifisches Beispiel (eine einzige Lichtquelle) im Rahmen einer generischen Offenbarung (mehr oder weniger als drei Lichtquellen), das in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung enthalten ist, gehört zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung, wenn der fachkundige Leser das spezifische Beispiel unter Berücksichtigung seines Kontextes in der übrigen Anmeldung in der eingereichten Fassung ernsthaft als mögliche praktische Ausführungsart der beschriebenen Erfindung in Betracht zöge und nichts Gegenteiliges erwarten würde.

4.1 Nach Auffassung der Kammer würde ein Fachmann der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnehmen, daß die beschriebene Erfindung im Unterschied zu dem in der Anmeldung dargelegten Stand der Technik darauf abzielt, einen kompakten, effizienten faseroptischen Verstärker mit hoher Leistung bereitzustellen, der für Anwendungsgebiete wie Gyroskope mit hoher Genauigkeit oder Nachrichtennetze eingesetzt werden kann (s. insbesondere Seite 4, Zeile 32 bis 36; Seite 9, Zeile 2 bis 10, Zeile 15 bis 26; Seite 12, Zeile 10 bis 15; Seite 14, Zeile 23 bis 33; Seite 17, Zeile 13 bis 17).

Wie unter Nummer 3.3 erläutert, geht für den Fachmann aus der Beschreibung zu Abbildung 8 eindeutig hervor, daß im wesentlichen das gesamte am weiten Ende des konischen Stabs 50 eingestrahlte Licht am anderen Ende dieses Stabs effizient in die Faser 12 gekoppelt

indicate expressly the possibility of using only one light source when carrying out the invention. However, the sentence at page 16, lines 14 to 17, states that although the preferred embodiment of the invention is shown as having three light sources 60, "it will be understood that more or less sources 60 may be utilized". *Prima facie*, therefore, this sentence is a generic statement that the preferred embodiment of the invention may include any number of light sources either more or less than three, including only one light source. In the Board's view, this sentence indicates that the writer of the application as filed was aware of the fact that the invention can be carried out with only one light source.

Such a specific example (one light source) within a generic disclosure (more or less than three light sources) forming part of the description of the invention in an application as filed is part of the content of the application as filed if the skilled reader would seriously contemplate such specific example as a possible practical embodiment of the described invention, having regard to its context in the remainder of the application as filed, and subject to any understanding of the skilled reader to the contrary.

4.1 In the Board's view, a skilled person would understand from the application as filed that in contrast to the prior art discussed in the application, the invention as described aims to provide a compact, efficient, high-power fibre optic amplifier that can be used in applications such as high-accuracy gyroscope or communication networks (see, in particular, page 4, lines 32 to 36; page 9, lines 2 to 10, lines 15 to 26; page 12, lines 10 to 15; page 14, lines 23 to 33; page 17, lines 13 to 17).

As discussed in paragraph 3.3 above, the description with reference to Figure 8 makes it clear to the skilled person that substantially all of the light entering the large end of the cone-shaped rod 50 is efficiently coupled to the fibre 12 at the other end of such rod by ensuring that the light

sément que l'invention peut être réalisée en utilisant une seule source de lumière. Toutefois, dans la phrase figurant page 16, lignes 14 à 17, il est dit que bien que le mode de réalisation préféré de l'invention qui a été présenté comporte trois sources de lumière 60, "on comprendra qu'il est possible d'utiliser plus ou moins de trois sources 60". On peut en conclure d'emblée que ladite phrase constitue une affirmation à caractère général selon laquelle le mode de réalisation préféré de l'invention peut comprendre un nombre quelconque de sources de lumière, supérieur ou inférieur à trois, et donc aussi une seule source de lumière. La Chambre estime que cette phrase montre que la personne qui a rédigé la demande telle qu'elle a été déposée était consciente du fait que l'invention peut être réalisée avec une seule source de lumière.

Cet exemple particulier (une seule source de lumière) donné dans le cadre d'une divulgation à caractère général (plus ou moins de trois sources de lumière) figurant dans la description d'une demande telle que déposée, doit être considéré comme faisant partie du contenu de ladite demande si l'on peut estimer, jusqu'à preuve du contraire, que pour l'homme du métier qui lirait la demande, cet exemple particulier, replacé dans le contexte de l'ensemble de la demande telle que déposée, pourrait fort bien constituer un mode de réalisation de l'invention décrite dans la demande.

4.1 La Chambre estime que l'homme du métier comprendrait à la lecture de la demande telle qu'elle a été déposée que, à la différence de l'état de la technique examiné dans la demande, l'invention telle que décrite vise à obtenir un amplificateur à fibres optiques de grande puissance, compact et efficace, pouvant être utilisé dans des applications telles qu'un gyroscope de haute précision ou des réseaux de télécommunications (voir notamment page 4, lignes 32 à 36; page 9, lignes 2 à 10 et lignes 15 à 26; page 12, lignes 10 à 15; page 14, lignes 23 à 33; page 17, lignes 13 à 17).

Comme indiqué au point 3.3 ci-dessus, il ressort clairement pour l'homme du métier du passage de la description faisant référence à la figure 8 que l'on réussit à coupler pratiquement toute la lumière entrant par l'extrémité large de la barre à forme conique 50 à la fibre 12 au niveau de

wird, wenn sichergestellt ist, daß das Licht von einem zur Achse des konischen Stabs versetzten Punkt einfällt. Eine solche effiziente Kopplung steht in keinerlei Zusammenhang mit der Zahl der Lichtquellen.

Die Kammer ist zu der Ansicht gelangt, daß ein fachkundiger Leser der eingereichten Anmeldung bei der Ausführung der dort beschriebenen Erfindung entsprechend seinen praktischen Anforderungen an die Ausgangsintensität den Einsatz einer einzigen Lichtquelle ernsthaft erwägen und weder durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung noch durch sein allgemeines Fachwissen zu der Annahme veranlaßt würde, daß der auf Seite 16, Zeile 14 bis 17 stehende Hinweis auf weniger als drei Lichtquellen die Möglichkeit des Einsatzes einer einzigen Lichtquelle ausschließen soll.

4.2 Die Prüfungsabteilung scheint in ihrer Entscheidung den Satz auf Seite 16, Zeile 14 bis 17 als zwangsläufig untergeordnete Aussage zu den einschlägigen Textstellen in der "Zusammenfassung der Erfindung", der detaillierten Beschreibung zu den Abbildungen 6 und 10 sowie den Ansprüchen verstanden zu haben, wo in unterschiedlichen Formulierungen von "mehreren Lichtquellen" die Rede ist. Sie hat den Verweis auf "mehr oder weniger Lichtquellen 60" daher so ausgelegt, daß er immer noch in Einklang mit dem Hinweis auf "mehrere Quellen" steht. Nach Ansicht der Kammer wird diese zu enge Auslegung der Tragweite des Satzes nicht gerecht. Ein solcher Satz, der auf die Möglichkeit hinweist, eine Ausführungsart der Erfindung nur mit einer einzigen Lichtquelle auszustatten, gehört ebenso zum technischen Inhalt der Anmeldung wie ihr Rest, in dem von mehreren Lichtquellen gesprochen wird. Bei einer sorgfältigen Analyse des gesamten Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einschließlic dieses Satzes käme der Leser nicht auf den Gedanken, daß der Einsatz mehrerer Lichtquellen für die Erfindung wesentlich ist und die angestrebten Ziele nur so erreicht werden können.

Nach Einschätzung der Kammer muß die Anmeldung in der eingereichten Fassung vielmehr dahingehend ausgelegt werden, daß ihr Inhalt als eine mögliche praktische Variante der bevorzugten Ausführungsart der Erfindung einen faseroptischen Verstärker mit nur einer

input is offset from the axis of the cone-shaped rod. Such efficient coupling is not related to the number of the light sources.

In the Board's view, a skilled reader of the application as filed would seriously contemplate the use of only one light source when carrying out the described invention in accordance with his practical output intensity requirements, and there is nothing in the application as filed or in his common general knowledge which would cause the skilled person to understand that the reference at page 16, lines 14 to 17, to less than three light sources is intended to exclude the possibility of using only one light source.

4.2 The Examining Division in its decision appears to have regarded the sentence at page 16, lines 14 to 17, as being necessarily subsidiary to the passages in the "Summary of the Invention" and in the detailed description with reference to Figures 6 and 10, as well as in the claims, which refer to "a plurality of light sources" or the equivalent. The reference to more or less sources 60" was therefore interpreted as having still to be consistent with "a plurality of sources". In the Board's view, this is too narrow a view of the effect of this sentence. Such sentence, with its indication of the possibility of using one light source in an embodiment of the invention, is just as much a part of the technical content of the application as the rest of the application with its references to a plurality of light sources. On a careful and analytical reading of the whole content of the application as filed, including this sentence, there is no reason to regard the use of a plurality of light sources as essential to the invention in order to achieve its stated aims.

On the contrary, in the Board's judgment, the proper interpretation of the content of the application as filed is that it includes as one possible practical variation of the preferred embodiment of the invention a fibre optic amplifier having only one light source. There being no reason why a

l'autre extrémité de ladite barre, si l'on fait en sorte que le faisceau de lumière incident soit décalé par rapport à l'axe de cette barre à forme conique. Le succès du couplage ne dépend pas du nombre de sources de lumière.

La Chambre estime que l'homme du métier qui lirait la demande telle qu'elle a été déposée pourrait sérieusement envisager, pour répondre à ses besoins concrets concernant l'intensité à la sortie, de réaliser l'invention décrite en utilisant une seule source de lumière et que, se fondant sur la demande telle qu'elle a été déposée ou sur ses connaissances générales, il n'aurait aucune raison d'interpréter le passage dans lequel il est question de moins de trois sources de lumière (page 16, lignes 14 à 17) comme signifiant que le demandeur se proposait d'exclure la possibilité d'utiliser une seule source de lumière.

4.2 Dans sa décision, la division d'examen semble avoir considéré que la phrase figurant page 16, lignes 14 à 17 avait nécessairement un caractère secondaire par rapport aux revendications ainsi qu'au "Résumé de l'invention" et à certains passages de la description détaillée se référant aux figures 6 à 10 dans lesquels est employée l'expression "plusieurs sources de lumière" ou une expression équivalente. La phrase dans laquelle il est question de plus ou moins de (trois) sources 60 a donc été interprétée comme devant aller dans le même sens que l'expression "plusieurs sources". Or la Chambre estime que la portée de cette phrase est interprétée de manière trop restrictive. Cette phrase, dans laquelle le demandeur indique qu'il est possible d'utiliser une seule source de lumière pour réaliser l'invention, fait tout autant partie du contenu technique de la demande que les autres passages de la demande dans lesquels il est question de plusieurs sources de lumière. Quiconque lit et analyse soigneusement l'ensemble de la demande telle qu'elle a été déposée, y compris cette phrase, n'a aucune raison de penser que l'utilisation de plusieurs sources de lumière est essentielle si l'on veut atteindre les objectifs que s'est fixé l'invention.

Au contraire, la Chambre estime qu'il convient de considérer que la demande telle qu'elle a été déposée couvre entre autres un amplificateur à fibres optiques ne comportant qu'une source de lumière, comme étant une variante possible dans la pratique du mode de réalisation pré-

Lichtquelle einschließt. Da nichts einen fachkundigen Leser daran hindern würde, den Einsatz einer einzigen Lichtquelle ernsthaft zu erwägen, wäre der Leser der Anmeldung in der eingereichten Fassung durchaus darüber im Bilde, daß bei einer Patenterteilung durch Ansprüche, die wie der jetzige Anspruchssatz A den Einsatz von einer oder mehr Lichtquellen abdecken, ein solcher Verstärker geschützt werden könnte. Solche Ansprüche werden durch den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auch gestützt und verleihen diesem Inhalt wiederum einen angemessenen Schutz.

5. Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß der Gegenstand der geänderten Ansprüche des dem Hauptantrag zugrunde liegenden Anspruchssatzes A nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und die geänderten Ansprüche somit nicht gegen Artikel 123 (2) EPU verstoßen. Das Patent ist daher mit den unter Nummer III wiedergegebenen Änderungen zu erteilen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Der Beschwerde wird stattgegeben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage des Anspruchssatzes A, der am 24. Januar 1991 zusammen mit der Beschwerdebeurteilung als Hauptantrag eingereicht wurde, ein Patent zu erteilen.

skilled reader would not seriously contemplate the use of only one light source, a reader of the application as filed would therefore be sufficiently informed of the possibility that the granted application would protect such an amplifier by means of claims covering the use of one or more light sources as set out in claims set A. Furthermore, such claims are supported by and provide a fair protection for what was included in the content of the application as filed.

5. For the foregoing reasons, in the Board's judgment, the amended claims of set A forming the basis of the main request do not contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and do not therefore contravene the requirements of Article 123(2) EPC. The patent should therefore be granted including the amendments as set out in paragraph III above.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division is set aside.
2. The appeal is allowed.
3. The case is remitted to the first instance with an order to grant a patent on the basis of claims set A filed as the main request with the statement of grounds of appeal filed on 24 January 1991.

fééré de l'invention. L'homme du métier n'ayant aucune raison de ne pas vouloir envisager sérieusement d'utiliser une seule source de lumière, le lecteur de la demande telle qu'elle a été déposée était ainsi suffisamment informé qu'une fois délivré, le brevet devait pouvoir protéger un tel amplificateur par des revendications couvrant l'utilisation d'une seule source ou de plusieurs sources de lumière, comme cela est indiqué dans le jeu de revendications A. De plus, ces revendications se fondent sur le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et assurent une protection équitable à ce qui était compris dans le contenu de ladite demande.

5. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre estime que l'objet du jeu A de revendications modifiées correspondant à la requête principale ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et est donc conforme aux conditions posées à l'article 123(2) CBE. Le brevet doit par conséquent être délivré compte tenu des modifications indiquées au point III ci-dessus.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. Il est fait droit au recours.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base du jeu de revendications A produit à titre de requête principale dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 24 janvier 1991.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. Juli 1994 über die Ver- längerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. In Deutschland war infolge Streiks die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen. Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung der Postzustellung dauerte vom 28. Mai bis zum 6. Juli 1994.

2. Fristen, die zwischen dem 28. Mai und 6. Juli 1994 abgelaufen wären, erstrecken sich daher gemäß Regel 85 Absatz 2 EPÜ bis zum 7. Juli 1994.

Dolmetschen bei mündlichen Verhandlungen

Das EPA bittet die Vertreter, im Hinblick auf eine Kostensenkung nach Möglichkeit davon abzusehen, für mündliche Verhandlungen vor den Einspruchsabteilungen eine Simultanübersetzung zu beantragen.

Das nachstehend abgedruckte Formblatt EPA Form 2043 enthält wichtige Hinweise zur mündlichen Verhandlung und wird den Beteiligten künftig per Fax zugesandt, wenn das Amt einen Termin für eine mündliche Verhandlung in einem Einspruchsverfahren anberaumt.

Es wird auch der Ladung zur mündlichen Verhandlung (EPA Form 2310) beigelegt, wenn zum Zeitpunkt der Ladung noch nicht bekannt ist, ob eine Simultanübersetzung gewünscht wird.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 8 July 1994 concerning extension of time limits according to Rule 85 EPC

1. There was a general interruption of the postal service in Germany within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC, owing to a strike. This interruption and subsequent dislocation in the delivery of mail lasted from 28 May until 6 July 1994.

2. Time limits expiring between 28 May and 6 July 1994 shall therefore, pursuant to Rule 85, paragraph 2, EPC, extend to 7 July 1994.

Interpretation in oral proceedings

The EPO requests representatives, wherever possible, to refrain from requesting simultaneous interpreting facilities in oral proceedings before Opposition Divisions, in order to reduce costs.

A copy of EPO Form 2043 which contains important information on oral proceedings and which, in future, will be sent by fax to parties when the Office arranges a date for oral proceedings in the opposition procedure, is reproduced below.

A copy of EPO Form 2043 will also be appended to the summons to oral proceedings (EPO Form 2310) if the requirements for simultaneous interpreting facilities have not already been established by the date of the summons.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEENDES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 8 juillet 1994, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite en Allemagne à la suite d'une grève. Cette interruption et la perturbation de la distribution du courrier qui en est résultée ont duré du 28 mai au 6 juillet 1994.

2. Les délais qui auraient expiré entre le 28 mai et le 6 juillet 1994 sont donc prorogés jusqu'au 7 juillet 1994, conformément à la règle 85, paragraphe 2 de la CBE.



Interprétation lors des procédures orales

L'OEB prie les mandataires, chaque fois que cela leur est possible, de s'abstenir de demander une traduction simultanée lors des procédures orales devant les divisions d'opposition, afin de réduire les frais.

Une copie du formulaire OEB Form 2043 contenant des informations importantes sur les procédures orales est reproduite ci-après. A l'avenir, cette copie sera envoyée par téléfax aux parties lorsque l'Office fixera la date de la procédure orale pour une procédure d'opposition.

Une copie du formulaire OEB Form 2043 sera également jointe à la citation à une procédure orale (OEB Form 2310) si les demandes de traduction simultanée n'ont pas déjà été établies à la date de la citation.



 EPA / EPO / OEB
 D - 80296 München
 089 / 2399 - 0
 Tx 523 656 epmu d
 Fax 089 / 2399 - 4465

**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction générale 2

Wichtige Hinweise zur mündlichen Verhandlung

Das Europäische Patentamt verfügt über keine eigenen Dolmetscher. Diese müssen im Bedarfsfall von außerhalb, teilweise sogar aus anderen Ländern, beigezogen werden, was mit einem hohen Aufwand an Kosten und organisatorischen Vorbereitungen verbunden ist. Muß ein Verhandlungstermin kurzfristig abgesetzt werden, können Kosten für bestellte Dolmetscher nicht mehr vermindert werden.

Es wird daher gebeten, eine Simultanübersetzung nur bei wirklichem Bedarf in Anspruch zu nehmen. Es wäre wünschenswert, wenn sich die Beteiligten (zweckmäßigerweise gleichzeitig mit der Terminabstimmung) auf die Benutzung einer Amtssprache einigen könnten. Bei Verständigungsschwierigkeiten sind die Mitglieder der Einspruchsabteilung bereit zu helfen.

Die von den Verfahrensbeteiligten bevorzugte (abgestimmte) Verhandlungssprache und ggf. eine notwendige Simultanübersetzung sind dem Amt möglichst vor der in Regel 2(1) EPÜ angegebenen Frist mitzuteilen.

(bitte umblättern)

Important information concerning oral proceedings

The European Patent Office has no interpreters of its own. When interpreters are needed they have to be brought in from outside, sometimes even from other countries, which is costly and involves considerable organisation. If oral proceedings have to be cancelled at short notice, the cost of interpreters already engaged still has to be borne.

Please therefore make use of simultaneous interpreting facilities only where strictly necessary. If possible the parties should agree on an official language for the proceedings, preferably at the time when they arrange a date. The members of the Opposition Division will be willing to help should any communication problems arise.

The EPO should be told if possible before the period mentioned in Rule 2(1)EPC which language the parties prefer (agree on) and whether simultaneous interpreting facilities are required.

(please see overleaf)

Très important Procédure orale

L'Office européen des brevets ne dispose pas de son propre service d'interprètes. Aussi fait-il appel le cas échéant à des interprètes de l'extérieur, qui viennent même parfois de l'étranger, ce qui occasionne des frais élevés et demande un grand travail d'organisation. Si la date d'une procédure orale doit être annulée au dernier moment, il n'est plus possible d'éviter les frais d'interprètes.

Les parties à une procédure sont donc priées de ne demander une traduction simultanée qu'en cas de réel besoin. Il serait souhaitable qu'elles puissent se mettre d'accord en même temps qu'elles conviennent de la date, sur l'utilisation d'une langue officielle comme langue des débats. Si les parties éprouvent des difficultés de compréhension lors des débats, les membres de la division d'opposition sont disposés à leur prêter assistance.

L'Office doit être avisé si possible avant le début du délai mentionné dans la règle 2(1) CBE de la langue préférée par les parties pour le déroulement des débats (et sur laquelle elles se sont préalablement mises d'accord) et de la nécessité éventuelle d'une traduction simultanée.

(voir au verso)

Verfahrenssprache ist
Deutsch.

Von der/dem/den Einsprechenden
wurde

- Englisch
 Französisch

benutzt.

Es wird um **eilige Mitteilung**
- möglichst **per Telefax oder fern-**
schriftlich an den zuständigen
Formalprüfer - gebeten,

1. welche Sprache(n) Sie in der
mündlichen Verhandlung verwen-
den werden (**Sprechen**)
2. aus welcher Sprache Sie eine
Simultanübersetzung benötigen
(**Hören**).

Sollten Sie Ihren Antrag auf münd-
liche Verhandlung zurückziehen oder
zum aberaumten Verhandlungster-
min nicht erscheinen wollen bzw.
aus wichtigem Grund daran gehin-
dert sein, werden Sie gebeten,

- **unverzüglich das Amt**
- möglichst **per Telefax oder**
femschriftlich - davon zu
benachrichtigen, wobei das
Schriftstück mit einem deutli-
chen Vermerk "Dringend,
mündliche Verhandlung am ..."
odersinngemäß gekennzeichnet
sein sollte;
- **in dringenden Fällen (weniger**
als 1 Monat vor dem Verhand-
lungstermin), zusätzlich **auch**
den/die anderen Verfahrensbe-
teiligten bzw. ihre(n) Vertreter
auf schnellstem Weg **direkt zu**
unterrichten.

In jedem solchen Fall obliegt der Ein-
spruchsabteilung die Entscheidung,
ob die Verhandlung durchgeführt
oder abgesetzt wird. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, daß einem Ver-
fahrensbeteiligten, der eine nicht
rechtzeitige oder unterbliebene Be-
nachrichtigung zu verantworten hat,
die dadurch den anderen Beteiligten
verursachten Kosten auferlegt
werden können (Art. 104 EPU).

Language of the proceedings is
English.

The language used by the oppo-
nent/s was

- German
 French.

Please **inform us urgently - where**
possible by fax or telex addressed
to the formalities officer
concerned -

1. which language(s) you intend to
use during the oral proceedings
(**Speaking**)
2. from which language you need
simultaneous interpretation
(**Listening**).

Should you decide to withdraw your
request for oral proceedings or not
wish to attend on the date set, or if
for some special reason you are
unable to do so, you are requested

- **to notify the EPO immediately,**
where possible by fax or telex,
marking the document clearly
with the words "Urgent, oral
proceedings on ..." or similar
- **in urgent cases** (less than one
month before the date set for
proceedings), additionally to
notify the other party/parties
and/or their representative(s)
direct as rapidly as possible.

In all such cases the Opposition
Division will decide whether the pro-
ceedings are to go ahead or be
cancelled. You should however note
that costs incurred by the other
parties may be charged to a party
who either fails to notify them or
does not do so in good time
(Article 104 EPC).

La langue de la procédure est le
français.

La langue utilisée par l'opposant/les
opposants était

- l'allemand
 l'anglais.

Prière d'**indiquer d'urgence à**
l'agent des formalités compétent,
si possible par téléfax ou par
télex,

1. quelle(s) langue(s) vous utiliserez
au cours de la procédure orale
(**pour parler**)
2. à partir de quelle langue vous
aurez besoin d'une traduction
simultanée (**pour écouter**).

Si vous retirez votre requête tendant
à recourir à la procédure orale ou si
vous ne souhaitez pas vous présen-
ter à la date fixée pour la procédure
orale ou ne pouvez vous y présenter
pour une raison sérieuse, veuillez

- **en avisersans retard l'Office, si**
possible par téléfax ou par télex,
en portant clairement sur votre
communication la mention
"Urgent, procédure orale le ..."
ou une indicationsimilaire;
- **dans les cas urgents** (moins
d'un mois avant la date fixée
pour la procédure orale), **en aviser**
également directement par la voie
la plus rapide **l'autre/les autres**
partie(s) ou bien son/leurs
mandataire(s).

Il appartient alors à la division
d'opposition de décider si la procé-
dure orale aura lieu ou non. Il est
néanmoins souligné que les frais
causés aux autres parties par une
partie qui est responsable de
l'omission d'un tel avis ou de ce que
cet avis n'a pas été fait en temps
utile peuvent être mis à la charge de
cette partie (art. 104 CBE).

Hinweis auf Regel 2 EPÜ**Regel 2****Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren**

- (1) Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen, sofern er dies entweder dem Europäischen Patentamt spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Jeder Beteiligte kann sich auch einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten bedienen, sofern er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Von den Vorschriften dieses Absatzes kann das Europäische Patentamt Ausnahmen zulassen.
- (2) Die Bediensteten des Europäischen Patentamts können sich im mündlichen Verfahren anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen.
- (3) In der Beweisaufnahme können sich die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen, die sich einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts oder der Vertragsstaaten nicht hinlänglich ausdrücken können, einer anderen Sprache bedienen. Ist die Beweisaufnahme auf Antrag eines Beteiligten angeordnet worden, so werden die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen mit Erklärungen, die sie in anderen Sprachen als den Amtssprachen des Europäischen Patentamts abgeben, nur gehört, sofern der antragstellende Beteiligte selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt; das Europäische Patentamt kann jedoch die Übersetzung in eine seiner anderen Amtssprachen zulassen.

Attention is drawn to Rule 2 EPC**Rule 2****Derogations from the provisions concerning the language of the proceedings in oral proceedings**

- (1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office, on condition either that such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date laid down for such oral proceedings or makes provision for interpreting into the language of the proceedings. Any party may likewise use one of the official languages of the Contracting States, on condition that he makes provision for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from the provisions of this paragraph.
- (2) In the course of oral proceedings, the employees of the European Patent Office may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office.
- (3) In the case of taking of evidence, any party to be heard, witness or expert who is unable to express himself adequately in one of the official languages of the European Patent Office or the Contracting States may use another language. Should the taking of evidence be decided upon following a request by a party to the proceedings, parties to be heard, witnesses or experts who express themselves in languages other than the official languages of the European Patent Office may be heard only if the party who made the request makes provision for interpretation into the language of the proceedings: the European Patent Office may, however, authorise interpretation into one of its other languages.

Rappel de la règle 2 CBE**Règle 2****Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale**

- (1) Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut également utiliser l'une des langues officielles de l'un des Etats contractants à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. L'Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent paragraphe.
- (2) Au cours de la procédure orale, les agents de l'Office européen des brevets peuvent utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office au lieu et place de la langue de la procédure.
- (3) Au cours de la procédure d'instruction, toute partie à l'audition de laquelle il doit être procédé, les témoins ou experts appelés à participer à la procédure, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets ou de l'un des Etats contractants, peuvent utiliser une autre langue. Si l'instruction est décidée sur requête d'une partie à la procédure, les parties, témoins ou experts appelés à participer à cette instruction, qui s'expriment dans des langues autres que les langues officielles de l'Office européen des brevets ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête assure l'interprétation dans la langue de la procédure: l'Office européen des brevets peut toutefois autoriser l'interprétation dans une de ses autres langues officielles.

- (4) Mit Einverständnis aller Beteiligten und des Europäischen Patentamts kann in einem mündlichen Verfahren jede Sprache verwendet werden.
- (4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used in oral proceedings.
- (4) Sous réserve de l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.
- (5) Das Europäische Patentamt übernimmt, soweit erforderlich, auf seine Kosten die Übersetzung in die Verfahrenssprache und gegebenenfalls in seine anderen Amtssprachen, sofern ein Beteiligter nicht selbst für die Übersetzung zu sorgen hat.
- (5) The European Patent Office shall, if necessary, make provisions at its own expense for interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless this interpretation is the responsibility of one of the parties to the proceedings.
- (5) L'Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l'interprétation dans la langue de la procédure, ou le cas échéant, dans l'une de ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l'une des parties à la procédure.
- (6) Erklärungen der Bediensteten des Europäischen Patentamts, der Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen in einem mündlichen Verfahren, die in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgegeben werden, werden in dieser Sprache in die Niederschrift aufgenommen. Erklärungen in einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufgenommen, in die sie übersetzt worden sind. Änderungen des Textes der Beschreibung und der Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen.
- (6) Statements by employees of the European Patent Office, by parties to the proceedings and by witnesses and experts, made in one of the official languages of the European Patent Office during oral proceedings shall be entered in the minutes in the language employed. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to the text of the description or claims of a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.
- (6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou de brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.

Das EASY-Projekt tritt in die β -Testphase

Vorgeschichte

Im Oktober 1992 beschlossen das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) und das Europäische Patentamt (EPA), gemeinsam eine Software zu entwickeln, mit der die Anmelder Patentanmeldungen in elektronischer Form erstellen können. Diese Entscheidung wurde im Rahmen der bestehenden dreiseitigen Zusammenarbeit getroffen (das JPO, das die elektronische Einreichung in Japan bereits eingeführt hat, unterstützt seine beiden Partner dabei mit Informationen und Ratschlägen). Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) wurde ebenfalls zur Beteiligung an diesem Projekt eingeladen; im November 1992 unterzeichneten die drei Behörden eine Vereinbarung über die Entwicklung von Software mit der Bezeichnung EASY (Electronic Application System), anhand deren die Anmelder europäische, US- und internationale PCT-Anmeldungen in elektronischer Form erstellen können.

Die Zielsetzung bestand darin, die Dienstleistungspalette, die das EPA, das USPTO und die WIPO den Patentanmeldern in aller Welt anbieten, zu erweitern, indem ein einfacher, sicherer und wirtschaftlicher Weg zur Erstellung und Bearbeitung europäischer, US- und internationaler PCT-Anmeldungen, die auf Diskette eingereicht werden, entwickelt wird. Letztlich soll es dann dank des EASY-Projekts möglich sein, daß die Anmelder Patentanmeldungen online einreichen können.

Entwicklung

Im Laufe des Jahres 1993 wurde ein Software-Paket für Anmelder entwickelt, das die Eingabe von Formulardaten ermöglicht, wie sie in ähnlicher Form auf dem "Erteilungsantrag" in Papierform und anderen Formblättern erscheinen. Eine mit externen Programmen erstellte Textverarbeitungsdatei mit den Anmeldeunterlagen wird dann mit den bibliographischen Daten zusammen eingereicht; beide Dateien werden anschließend auf einer Anmelde-diskette gespeichert. (Die Anmelder werden auch dazu aufgefordert, Zeichnungen möglichst anhand der von WordPerfect oder Word gebotenen Möglichkeiten in die Textverarbeitungsdateien zu integrieren).

Dieses Paket umfaßt darüber hinaus auch Funktionen wie das Installie-

The EASY PROJECT enters the β -testing phase

Background

In October 1992, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the European Patent Office (EPO) decided to develop jointly software which will enable applicants to prepare patent applications in electronic form. This decision was taken within the framework of the on-going trilateral cooperation (the JPO, having already implemented electronic filing in Japan, is providing information and advice to its trilateral partners). The World Intellectual Property Organisation (WIPO) was invited to participate in this project and in November 1992, the three organisations signed an agreement to develop software called EASY (Electronic Application System) which will enable applicants to prepare European, US and PCT International patent applications in electronic form.

The objectives were to improve the service offered by the EPO, USPTO and WIPO to the world applicant community by developing an easy, safe and cost effective way to prepare and handle European, US and PCT international patent applications filed on diskette. The eventual goal of the EASY project is the on-line filing of patent applications by applicants.

Development

During 1993, a package for applicants was developed which covers the entry of forms data, equivalent to the paper "Request for grant" and related forms. An externally prepared word processor file containing the application documents is then "attached" to the bibliographic data and both files are stored on a filing diskette. (Applicants are also encouraged to import any drawings into the word processor files using the facilities offered by WordPerfect or Word).

In addition, this package contains such items as the installation pro-

Le PROJET EASY entre dans la phase des essais pilotes

Historique

En octobre 1992, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) et l'Office européen des brevets (OEB) sont convenus de développer conjointement un logiciel devant permettre aux demandeurs d'établir leurs demandes de brevet sous forme électronique. Cette décision a été prise dans le cadre de la coopération tripartite en cours (le JPO, qui a déjà mis en oeuvre le dépôt électronique au Japon, prodigue informations et conseils à ses partenaires de la coopération tripartite). L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été invitée à se joindre à ce projet et en novembre 1992, les trois Organisations ont signé un accord en vue de développer un logiciel dénommé EASY (Electronic Application System), grâce auquel les déposants pourront établir sur support électronique leurs demandes européennes et américaines, ainsi que leurs demandes internationales au titre du PCT.

Le projet vise à améliorer les services offerts par l'OEB, l'USPTO et l'OMPI aux demandeurs du monde entier, en développant un procédé facile, sûr et peu coûteux pour préparer et traiter les demandes européennes, les demandes américaines et les demandes internationales au titre du PCT déposées sur disquette. L'objectif ultime du projet EASY est le dépôt en ligne des demandes de brevet.

Développement

En 1993, un progiciel a été développé à l'intention des demandeurs pour l'entrée des données correspondant à celles demandées dans les formulaires, tels que le formulaire de "Requête en délivrance", et d'autres formulaires connexes. Un fichier sur traitement de texte créé à l'extérieur et contenant les pièces de la demande est alors "annexé" aux données bibliographiques et les deux fichiers sont mis en mémoire sur la disquette de dépôt. (Les demandeurs sont également encouragés à importer d'éventuels dessins dans les fichiers sur traitement de texte, en utilisant les fonctions de WordPerfect ou de Word).

En outre, ce progiciel comprend un programme d'installation, une fonc-

rungsprogramm, die Validierung der Formulardaten, eine elektronische Versiegelung, Hilfe-Informationen und Druckmöglichkeiten.

Nach einer Umfrage bei rund 400 Anmeldern hat man sich entschlossen, als Ausgangsplattform für die Hardware PCs zu verwenden, die unter WINDOWS (3.1 oder spätere Versionen) laufen. Das EPA wird zunächst mit WordPerfect und Microsoft Word erstellte Textverarbeitungsdateien zulassen. Als Hardware dürften grundsätzlich alle Geräte in Frage kommen, die mit den o. g. Paketen betrieben werden können.

Die Ergebnisse der Umfrage unter den Benutzern hat uns auch die Auswahl einer Kerngruppe von Anmeldern und Vertretern ermöglicht, die uns mit ihren zahlreichen Vorschlägen während der Entwicklung von EASY im Jahr 1993 eine große Hilfe war.

β-Testversion

Die β-Testversion wurde im Juni 1994 zur Verfügung gestellt und einer ausgewählten Benutzergruppe zur intensiven Erprobung der Software übersandt. Die Testgruppe soll innerhalb eines Jahres schrittweise von 10 auf rund 100 Unternehmen erweitert werden und schließlich einen ausgewogenen Querschnitt aller Tätigkeitsbereiche und EPÜ-Vertragsstaaten darstellen.

Die erste Version wird nur in Englisch verfügbar sein; die deutsche und die französische Version folgen später. Zunächst wird der β-Test mit direkt beim EPA eingegangenen Anmeldungen durchgeführt. Nationale Ämter, die Anmeldeamt für europäische Patentanmeldungen sind, sollen sich zu einem späteren Zeitpunkt an dem Test beteiligen.

Während der β-Testphase gelten für europäische Patentanmeldungen, die mit der EASY-Software erstellt worden sind (EASY-Anmeldungen), spezielle Bestimmungen. Sie betreffen im wesentlichen die Aufmachung der Anmeldeunterlagen, die Erstellung der Textverarbeitungsdatei und die Einreichung der Anmeldung.

Die wichtigsten Unterschiede lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Einreichung eines schriftlichen Erteilungsantrags mittels EPA-Formblatt 1001 ist nicht erforderlich. Ein spezielles Formblatt - EPA-Formblatt

gram, forms data validation, electronic sealing, help information and print capabilities.

The initial target hardware platform, decided upon after a survey amongst some 400 applicants, will be PCs running WINDOWS (3.1 or later versions). The EPO will initially accept word processor files prepared using WordPerfect and Microsoft Word. In principle, any hardware capable of running the above packages should be sufficient.

The results of the user survey also enabled us to select a core group of applicants and representatives which helped us greatly through its many suggestions during the development of EASY in 1993.

β-test version

The β-test version was made available during June 1994 and sent to a selected group of users for intensive testing of the software. The testing group should gradually increase from 10 to about 100 companies within a period of one year and will eventually represent a balanced mixture of all branches of activity and EPC Member States.

The first version will only be available in English; French and German versions will follow later. At first, the β-test will be conducted on applications received directly at the EPO. It is planned that national offices acting as receiving Offices for European patent applications will take part in the test at a later stage.

During the β-test phase, special provisions will apply to those European patent applications prepared by means of the EASY software (EASY applications). These will mainly concern the presentation of the application documents, the preparation of the word processor file and the filing of the application.

The essential differences can be summarised as follows:

- it will not be necessary to file a written request for grant on EPO Form 1001. A special form - EPO Form 1001E - is printed by the EASY

tion de validation des données correspondant à celles demandées dans les formulaires, une fonction de verrouillage électronique, des écrans d'aide et des possibilités d'impression.

Après une enquête réalisée auprès d'environ 400 demandeurs, il a été décidé que le logiciel serait conçu au départ pour être utilisé sur des PC fonctionnant sur WINDOWS (3.1 ou versions ultérieures). Dans un premier temps, l'OEB acceptera les fichiers sur traitement de texte créés avec WordPerfect et Microsoft Word. En principe, tout matériel pouvant exploiter les progiciels précités devrait suffire.

Les résultats de l'enquête réalisée auprès des utilisateurs nous a également permis de sélectionner un groupe de demandeurs et de mandataires qui nous ont aidés considérablement par les suggestions qu'ils nous ont faites durant le développement de EASY en 1993.

Version pilote

La version pilote a été achevée dans le courant de juin 1994 et envoyée à un groupe d'utilisateurs choisis pour effectuer des essais intensifs. Ce groupe devrait progressivement passer de 10 à 100 sociétés dans un délai d'un an et sera constitué d'un échantillon équilibré représentant tous les domaines d'activité et tous les Etats parties à la CBE.

La première version n'existera qu'en anglais; des versions en français et en allemand suivront. Au début, les essais pilotes seront effectués sur des demandes reçues directement à l'OEB. Il est prévu que les offices nationaux agissant en tant qu'offices récepteurs pour les demandes de brevet européen participent aux essais à un stade ultérieur.

Pendant la phase pilote, des dispositions spéciales s'appliqueront aux demandes de brevet européen préparées au moyen du logiciel EASY ("demandes EASY"). Ces dispositions concerneront surtout la présentation des pièces de la demande, l'élaboration du fichier sur traitement de texte et le dépôt de la demande.

Les principales différences peuvent être décrites succinctement comme suit:

- Il ne sera pas nécessaire de présenter une requête en délivrance sur le formulaire OEB Form 1001. Le logiciel EASY imprime un formulaire

1001E - wird nach Fertigstellung der Patentanmeldung in elektronischer Form auf dem PC des Anmelders ausgedruckt.

Das EPA-Formblatt 1001E ähnelt dem EPA-Formblatt 1001, was den grundlegenden Inhalt, nicht aber was das Format angeht, und es enthält nur Angaben, die unmittelbar diese Anmeldung betreffen; beispielsweise wird der Mikroorganismen betreffende Text (Felder 26 bis 30 des EPA-Formblatts 1001) zusammen mit den entsprechenden Daten nur erzeugt, wenn die Erfindung einen Mikroorganismus oder seine Verwendung betrifft.

- Der vom Anmelder oder seinem Vertreter ordnungsgemäß unterzeichnete Ausdruck des Erteilungsantrags - EPA-Formblatt 1001E - und ein Papierexemplar der technischen Unterlagen stellen die verbindliche Fassung der Anmeldung dar; beizufügen ist eine Diskette, die zumindest den Erteilungsantrag, die Beschreibung und die Ansprüche entsprechend den Papierunterlagen im vorgeschriebenen elektronischen Format enthält.

- Eine Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück - falls erforderlich und am Tag der Einreichung verfügbar - muß nicht mehr eingebracht werden, da die entsprechenden Angaben mit der EASY-Software eingegeben werden können und dann als Teil des EPA-Formblatts 1001E ausgedruckt werden.

- Bis auf weiteres müssen EASY-Anmeldungen direkt beim EPA in Den Haag eingereicht werden.

Künftige Entwicklungen

Verläuft der Test im größeren Rahmen befriedigend, werden die erforderlichen Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt; gibt dieser seine Zustimmung, wird das EASY-System eine zusätzliche Möglichkeit zur Einreichung europäischer Patentanmeldungen bieten.

Weitere Informationen zur Testphase des EASY-Projekts können schriftlich bei Noël Campling, EPA Den Haag, oder beim

EASY-Helpdesk
Tel.: (+31-70) 3402669
Fax: (+31-70) 3403975
E-mail: CompuServe 100336, 3413
Internet n1epo7qp@IBM-MAIL.COM
angefordert werden.

software after completion of the patent application in electronic form on the applicant's PC.

EPO Form 1001E will be similar to EPO Form 1001 in its basic content but not in its format and it will only contain items directly related to that application, for instance the text on micro-organisms (Boxes 26 to 30 of EPO Form 1001) with the corresponding data will only be generated if the invention relates to and/or uses a micro-organism.

- the print-out of the request for grant - EPO Form 1001E - duly signed by the applicant or his representative and one paper copy of the technical documents will constitute the authentic version of the application and will have to be accompanied by a floppy disk containing at least the request for grant, the description and the claims corresponding to the paper documents in the prescribed electronic format.

- if required and available at the time of filing, a separate designation of inventor will no longer be required, as the information can be entered using the EASY software and is then printed as part of EPO Form 1001E.

- until further notice, EASY applications must be filed at the EPO in The Hague directly.

Future developments

Once the large-scale test proves satisfactory, the necessary amendments to the EPC Implementing Regulations will be submitted to the Administrative Council for approval and the EASY system, if adopted, will offer an additional way of filing European patent applications.

Further information on the EASY project test phase can be obtained by writing to Noël Campling, at the EPO The Hague or contacting the

EASY Helpdesk
Tel. (+31-70) 3402669
Fax: (+31-70) 3403975
E-mail: CompuServe 100336, 3413
Internet nlepo7qp@IBM-MAIL.COM

spécial - OEB Form 1001E - une fois que le demandeur a achevé de préparer sa demande sur son PC.

Le formulaire OEB Form 1001E aura fondamentalement la même teneur que le formulaire OEB Form 1001, mais le format sera différent et il contiendra uniquement des rubriques se rapportant directement à la demande concernée; par exemple, le texte sur les micro-organismes (rubriques 26 à 30 du formulaire OEB Form 1001) et les données qui s'y rapportent ne seront générées que si l'invention porte sur un micro-organisme ou implique l'utilisation d'un micro-organisme.

- L'imprimé de la requête en délivrance - OEB Form 1001E - dûment signé par le demandeur ou son représentant, auquel sera joint une copie sur papier des documents techniques, constituera la version authentique de la demande et devra être accompagné d'une disquette contenant au moins la requête en délivrance, la description et les revendications correspondant aux documents sur papier, dans le format électronique exigé.

- Il ne sera plus nécessaire d'effectuer une désignation séparée de l'inventeur, si une telle désignation est exigée et possible à la date du dépôt, puisque cette information peut être enregistrée au moyen du logiciel EASY et être ensuite imprimée comme partie intégrante du formulaire OEB Form 1001E.

- Jusqu'à nouvel ordre, les demandes EASY doivent être déposées directement au département de La Haye de l'OEB.

Poursuite du projet

Si les essais à grande échelle se révèlent satisfaisants, des modifications du règlement d'exécution de la CBE seront soumises pour approbation au Conseil d'administration. S'il est adopté, le système EASY constituera un moyen supplémentaire pour déposer des demandes de brevet européen.

De plus amples informations sur la phase d'essais du projet EASY peuvent être obtenues en écrivant à Noël Campling au département de l'OEB à La Haye, ou en s'adressant au

Helpdesk EASY
tél.: (+31-70) 3402669
fax: (+31-70) 3403975
Courrier électronique :
CompuServe 100336, 3413
Internet nlepo7qp@IBM-MAIL.COM

Zehnjähriges Bestehen der dreiseitigen Zusammenarbeit

Im Rahmen der EPOSCRIPT-Reihe des Europäischen Patentamts wird nunmehr die zweite Veröffentlichung vorgelegt. Es handelt sich um den Bericht über die Veranstaltung, die am 26. Oktober 1993 anlässlich des zehnjährigen Bestehens der dreiseitigen Zusammenarbeit in München stattgefunden hat. Der Bericht enthält Vorträge zur bisherigen Zusammenarbeit zwischen dem EPA, dem JPO und dem USPTO, sowie eine Aufzeichnung des Podiumsgesprächs zwischen den Leitern der drei Ämter und Industrievertretern aus den drei Wirtschaftsregionen, das die Zukunft der dreiseitigen Zusammenarbeit zum Thema hatte.

EPOSCRIPT 2 ist zum Preis von 40 DEM (einschließlich Verpackungs- und Versandkosten) bei der Dienststelle Wien erhältlich. Hierzu kann das beiliegende Bestellformular verwendet werden.

Trilateral Tenth Anniversary

The second in the EPOSCRIPT series of publications from the European Patent Office is now available. It contains the proceedings of the Trilateral Tenth Anniversary Programme which was held in Munich on 26 October 1993. The proceedings contain speeches on past and present cooperation between the EPO, the JPO and the USPTO, together with a transcript of the panel discussion on the future of Trilateral Cooperation between the three Heads of Office and representatives of industry from the three regions.

EPOSCRIPT 2 costs DEM 40 (including post and packaging) and is available from the Vienna sub-office. The attached order form may be used for this purpose.

Dixième anniversaire de la coopération tripartite

Le deuxième numéro de la série de publications EPOSCRIPT de l'Office européen des brevets est désormais disponible. Il contient le compte rendu de la célébration du dixième anniversaire de la coopération tripartite, qui s'est déroulée à Munich le 26 octobre 1993. Il reproduit les discours sur la coopération d'hier et d'aujourd'hui entre l'OEB, le JPO et l'USPTO ainsi que le débat sur les perspectives de la coopération tripartite, auquel ont pris part les Présidents des trois offices ainsi que des représentants de l'industrie des trois régions.

EPOSCRIPT 2 est disponible auprès de l'agence de Vienne au prix de 40 DEM (frais de port et d'emballage inclus). Le formulaire de commande ci-joint peut être utilisé à cet effet.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter *

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office *

REPRESENTATION

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

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

Lauer, Joachim (DE)
Hug Interlizenz AG
Nordstrasse 31
Postfach 127
CH-8035 Zürich

Ottow, Jens M. (DE)
Hug Interlizenz AG
Nordstrasse 31
Postfach 127
CH-8035 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Meyer, Heinz (CH) - R. 102(1)
Salinenstrasse 42
CH-4310 Rheinfelden

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Christophersen, Ruth (DE)
Eichendorffstraße 6
D-40474 Düsseldorf

Hess, Peter K. G. (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-
Frohwitter-Geissler & Partner
Postfach 86 06 20
D-81633 München

Hofmann, Klaus (DE)
Dornblühstraße 22
D-01277 Dresden

Hornig, Leonore (DE)
Deutsche ITT Industries GmbH
Patentabteilung
Hans-Bunte-Straße 19
D-79108 Freiburg

Jantsch, Sigrid (DE)
Falkenweg 4
D-89520 Heidenheim

Jonsch, Joachim (DE)
Rudolf-Seiffert-Straße 66
D-10369 Berlin

Kehrer, Stefan (DE)
Hüblerstraße 4
D-01309 Dresden

Obenland, Sigrid (DE)
Ernst-Platz-Straße 13
D-80992 München

Riemann, Bernd (DE)
Schönhauser Straße 108
D-13127 Berlin

Seifert, Karlheinz (DE)
Rechtsanwalt und Patentanwalt
Karlheinz Seifert
Marktstraße 8/9
D-18299 Laage

Steuer, Franz Wilhelm (AT)
Hendenham 13
D-83112 Frasdorf

Wey, Hans-Heinrich (DE)
Hans-Cornelius-Straße 3
D-82166 Gräfelfing

Wolf, Otto (DE)
Lange Morgen 25
D-73230 Kirchheim-Teck

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27,
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

Löschungen / Deletions / Radiations

Berendt, Thomas (DE) - R. 102(2)a)
 Patentanwälte
 Berendt, Leyh & Hering
 Innere Wiener Straße 20/III
 D-81667 München

Heiner, Horst (DE) - R. 102(1)
 Bohnstedtstraße 3
 D-99867 Gotha

Michelis, Theodor (DE) - R. 102(2)a)
 Tattenbachstraße 9
 D-80538 München

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

Benech, Frédéric (FR)
 69, Avenue Victor Hugo
 F-75116 Paris

Lepercque, Jean (FR)
 Cabinet Claude Rodhain S.A.
 3, rue Moncey
 F-75009 Paris

Farges, Roger (FR)
 Cabinet Claude Rodhain S.A.
 3, rue Moncey
 F-75009 Paris

Rodhain, Claude (FR)
 Cabinet Claude Rodhain S.A.
 3, rue Moncey
 F-75009 Paris

Jacquard, Philippe Jean-Luc (FR)
 Cabinet Orés
 6, Avenue de Messine
 F-75008 Paris

Ropital-Bonvarlet, Claude (FR)
 Cabinet Beau de Loménie
 51, avenue Jean-Jaurès
 B.P. 7073
 F-69301 Lyon Cédex 07

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Prentice, Linda Jane (GB)
 Defence Research Agency
 Intellectual Property Department
 Fort Halstead
 GB-Sevenoaks, Kent TN14 7BP

Miller, Joseph (GB)
 J. Miller & Co.
 71 Platts Lane
 Hampstead
 GB-London NW3 7NL

van der Straaten, Jan Anthony (NL)
 Shell International
 Petroleum Company Limited
 Patents, Licensing &
 Trade Marks Division
 P.O. Box 662
 GB-London SE1 7NE

Randall, John Walter (GB)
 Emhart Patents Department
 Emhart International Ltd.
 177 Walsall Road
 GB-Birmingham B42 1BP

Stagg, Diana Christine (GB)
 Emhart Patent Department
 Emhart International Ltd.
 177 Walsall Road
 GB-Birmingham B42 1BP

Änderungen / Amendments / Modifications

Earnshaw, Geoffrey Mark (GB)
 Ansons
 Intellectual Property Practitioners
 Anson House
 240-242 Upper Newtownards Road
 GB-Belfast, Northern Ireland BT4 3EU

Wetters, Basil David Peter (GB)
 Emhart Patents Department
 Emhart International Ltd.
 177 Walsall Road
 GB-Birmingham B42 1BP

Gibson, Stewart Harry (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 Three Trinity Court
 21-27 Newport Road
 GB-Cardiff, South Wales CF2 1AA

Löschungen / Deletions / Radiations

Green, Alan James (GB) - R. 102(2)a)
 Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
 Gate House South
 West Gate
 GB-Harlow, Essex CM20 1JN

Lunt, George Francis Mark (GB)
 Emhart Patents Department
 Emhart International Ltd.
 177 Walsall Road
 GB-Birmingham B42 1BP

Pears, David Ashley (GB) - R. 102(1)
 Broadlands
 105 Hall Lane
 GB-Upminster, Essex RM14 1AQ

Merrett, Norman Rhys (GB)
 Halfway Tree
 Barkham Road
 GB-Wokingham, Berks. RG11 4DH

Walbeoff, William John (GB) - R. 102(2)a)
 c/o Dow Corning Ltd.
 Cardiff Road
 GB-Barry, South Glamorgan CF63 2YL

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

De Carli, Erberto (IT)
Via Val di Sole, 9
1-20141 Milano

Gislon, Gabriele (IT)
Marietti & Gislon S.r.l.
Via Larga, 16
1-20122 Milano

Guerci, Alessandro (IT)
Whirlpool Italia s.r.l.
Patent Department
Località Cassinetta
1-21024 Biandronno (VA)

Marietti, Giuseppe (IT)
Marietti e Gislon S.r.l.
Via Larga, 16
1-20122 Milano

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

van der Straaten, Jan Anthony (NL) - cf. GB
Shell Internationale
Research Maatschappij B.V.
Patent, Licensing &
Trade Marks Division
P.O. Box 162
NL-2501 AN The Hague

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

Eriksson, Kjell (SE)
AB Dahls Patentbyrå
Box 606
S-182 16 Danderyd

Johansson, Lars E. (SE)
Lars Johansson Patentbyrå AB
P.O. Box 68
S-801 02 Gävlehamn

Norin, Klas (SE)
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Patent and Trademark Department
S-126 25 Stockholm

Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung

DIE PRÜFUNGSKOMMISSION,

gestützt auf Artikel 7 Absatz 6 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7),

BESCHLIESST:

Regel 1

Das Verzeichnis wegweisender Entscheidungen, das die Prüfungsausschüsse gemäß Artikel 8 Buchstabe d VEP aufstellen und das jeweils für die Prüfung des darauffolgenden Jahres gilt, ist der Prüfungskommission spätestens in deren letzter Sitzung vor dem Prüfungstermin des laufenden Jahres vorzulegen, damit es etwa 12 Monate vor dem Prüfungstermin veröffentlicht werden kann, an dem es zur Anwendung kommen soll. Für den Prüfungstermin 1995 wird das Verzeichnis zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen veröffentlicht.

Regel 2

Das in Artikel 14 Absatz 1 VEP genannte erste Modul besteht aus den Aufgaben A und B, das zweite Modul aus den Aufgaben C und D.

Regel 3

Die Prüfer (Mitglieder der Prüfungsausschüsse) sollten sich vor Augen halten, daß durch die Prüfung festgestellt werden soll, ob die Bewerber zur Ausübung der Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem Europäischen Patentamt geeignet sind.

Daher sollten die Prüfer jede Prüfungsaufgabe aufgrund der Arbeit des Bewerbers so bewerten, als bestehe die Prüfung nur aus dieser einen Aufgabe.

Regel 4

Die Prüfer sollten berücksichtigen, daß die Bewerber ihre Arbeiten vielleicht nicht in ihrer Muttersprache geschrieben haben. Grammatik- oder Stilfehler sollten daher bei der Bewertung außer acht gelassen werden. Der als Teil einer Patentschrift oder -anmeldung vorgeschlagene Wortlaut muß jedoch den Erfordernissen des Europäischen Patentüber-

Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination

THE EXAMINATION BOARD,

Having regard to Article 7, paragraph 6, of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7),

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Rule 1

The list of landmark decisions, which the examination committees shall draw up in accordance with Article 8(d) REE and which shall be applicable to the examination of the subsequent year, shall be presented to the Examination Board no later than at its last meeting before the examination of the current year in order to allow for its publication approximately 12 months prior to the examination to which it shall apply. In the case of the 1995 examination, the list shall be published as soon as possible after the entry into force of these provisions.

Rule 2

The first module as mentioned in Article 14(1) REE shall consist of papers A and B and the second module of papers C and D.

Rule 3

Examiners (members of the examination committees) shall bear in mind that the purpose of the examination is to establish whether a candidate is fit to practise as a professional representative before the European Patent Office.

Bearing this in mind, and on the evidence of the candidate's answer, examiners shall mark each paper separately as though it were the only one in the examination.

Rule 4

Examiners shall bear in mind that candidates may have written their papers in a language other than their mother tongue. Faults of grammar or style shall therefore not be penalised. However, any text proposed as part of a patent specification or application should meet the requirements of the European Patent Convention, in particular Article 84

Dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification

LE JURY D'EXAMEN,

vu l'article 7, paragraphe 6 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7),

DECIDE :

Règle 1

La liste des décisions importantes que les commissions d'examen dressent conformément à l'article 8d) REE et qui s'applique à l'examen de l'année suivante, est soumise au jury d'examen au plus tard à sa dernière réunion avant l'examen de l'année en cours, afin d'être publiée une douzaine de mois avant l'examen auquel elle s'applique. En ce qui concerne la session de 1995, cette liste sera publiée dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

Règle 2

Les épreuves A et B constituent le premier module visé à l'article 14(1) REE, et les épreuves C et D le second module.

Règle 3

Les examinateurs (membres des commissions d'examen) doivent garder à l'esprit que l'examen a pour objet d'établir si le candidat est qualifié pour exercer l'activité de mandataire agréé près l'Office européen des brevets.

Compte tenu de l'objet de l'examen précité et des réponses du candidat, les examinateurs devront noter chaque copie séparément, comme si elle était l'unique copie de l'examen.

Règle 4

Les examinateurs tiendront dûment compte de ce que certains candidats auront rédigé leurs copies dans une langue autre que leur langue maternelle. Il conviendra, par conséquent, de ne pas sanctionner les fautes de grammaire ou les maladresses de style. Toutefois, la formulation proposée pour une des parties d'un fascicule ou d'une demande de brevet

einkommens genügen; insbesondere müssen gemäß Artikel 84 die Ansprüche deutlich sein.

Regel 5

Bei der Bewertung der Arbeiten ist eine Notenskala von 1 (beste Note) bis 7 (schlechteste Note) zugrunde zu legen.

Regel 6

Wird der Bewerber gemäß Regel 3 zur Ausübung der Tätigkeit für geeignet befunden, so ist die Arbeit mit einer Note zwischen 1 und 4 zu bewerten.

Regel 7

Mit den Noten 1 bis 4 soll der Prüfungskommission die Aufgabe erleichtert werden, das Ergebnis eines Bewerbers zu beurteilen, wenn dieser bei erstmaliger Teilnahme an der Prüfung für andere Prüfungsaufgaben die Note 5 oder 6 erhält. Die Note 1 sollte sehr sparsam verwendet und nur bei ausgezeichneten Leistungen vergeben werden. Die Note 2 sollte für sehr gute, die Note 3 für gute und die Note 4 für Leistungen vergeben werden, die trotz gewisser Mängel befriedigend sind.

Regel 8

Erhält ein Bewerber für seine Arbeit keine der Noten zwischen 1 und 4, so hat er die Prüfungsaufgabe nicht bestanden. Je nach Schwere der Mängel wird die Arbeit mit 5, 6 oder 7 bewertet.

Regel 9

(1) Einzelheiten zur Notengebung sind in den von den Prüfern auszufüllenden Bewertungsbögen enthalten.

(2) Die Arbeiten und die Bewertungsbögen werden allen Bewerbern zugesandt, die die Prüfung nicht bestanden haben. Bewerber, die die Prüfung wiederholen, erhalten nur die Arbeiten und Bewertungsbögen zu den nicht bestanden Prüfungsleistungen.

(3) Bewerbern, die die Prüfung gemäß Regel 2 in Modulen ablegen, werden vor Ablegung des zweiten Moduls lediglich die für das erste Modul vergebenen Noten mitgeteilt.

regarding the clarity of claims.

Rule 5

When marking papers a scale from 1 (being the highest grade) to 7 (being the lowest) shall be used.

Rule 6

If the candidate is considered fit to practise as specified in Rule 3, a grade from 1 to 4 shall be awarded for the paper.

Rule 7

The purpose of grades 1 to 4 is to guide the Examination Board when, at the first sitting of the examination, a candidate is awarded grades 5 or 6 in other papers. A 1 shall be awarded very sparingly, to reward an excellent performance. A 2 shall be awarded for a very good performance, a 3 for a good performance and a 4 for a satisfactory performance despite some deficiencies.

Rule 8

If a candidate's paper is not awarded a grade between 1 and 4, the candidate has failed the paper. Depending on the seriousness of the deficiencies the paper is awarded a grade 5, 6 or 7.

Rule 9

(1) Details of the marks shall be contained on the marking sheets filled in by the examiners.

(2) The answers and marking sheets are sent to all unsuccessful candidates. Resitting candidates shall receive only the answers and marking sheets of the paper(s) they failed.

(3) Candidates who have sat the examination in modules as mentioned in Rule 2 shall, before sitting the second module, be informed only of the grades awarded in the first module.

devra satisfaire aux exigences posées par la Convention sur le brevet européen, notamment à celle de l'article 84 relative à la clarté des revendications.

Règle 5

Les épreuves sont notées à l'aide d'un barème allant de 1 (note la plus élevée) à 7 (note la plus basse).

Règle 6

Si le candidat est jugé qualifié pour exercer l'activité de mandataire comme indiqué à la règle 3, une note de 1 à 4 lui est attribuée pour sa copie.

Règle 7

Les notes de 1 à 4 sont données dans le but d'aider le jury d'examen à trancher le cas de candidats qui, passant l'examen pour la première fois, ont obtenu les notes 5 ou 6 dans d'autres épreuves. La note 1 ne sera attribuée que très rarement, et seulement lorsque les résultats sont excellents. Il conviendra d'attribuer la note 2 pour de très bons résultats, la note 3 lorsque ceux-ci sont bons, et la note 4 lorsqu'ils sont satisfaisants en dépit de quelques insuffisances.

Règle 8

Si le candidat n'a pas obtenu une note de 1 à 4 à une épreuve, il a échoué à celle-ci. Suivant la gravité des insuffisances, la note 5, 6 ou 7 sera attribuée à la copie.

Règle 9

1) Le détail de la notation figure sur les feuilles de notation remplies par les examinateurs.

2) Les réponses et les feuilles de notation sont envoyées à tous les candidats ajournés. Ceux qui repassent l'examen reçoivent uniquement les réponses et les feuilles de notation de l'épreuve ou des épreuves à laquelle (auxquelles) ils ont échoué.

3) Les candidats qui ont choisi de passer l'examen par modules comme indiqué à la règle 2 sont informés, avant de passer les épreuves du second module, uniquement des notes obtenues dans le premier module.

Regel 10

(1) Ein Bewerber, der erstmals an der Prüfung teilnimmt, hat die Prüfung bestanden, wenn er

a) nur eine Prüfungsaufgabe nicht bestanden hat, die mit der Note 5 bewertet wurde, und diese Note durch eine 3 oder eine bessere Note für mindestens eine andere Arbeit ausgeglichen wird,

b) nur eine Prüfungsaufgabe nicht bestanden hat, die mit der Note 6 bewertet wurde, und diese Note,

i) falls sie für die Arbeit A oder B vergeben wurde, durch eine 3 oder eine bessere Note für die Arbeit B bzw. A und für mindestens eine weitere Arbeit ausgeglichen wird;

ii) falls sie für die Arbeit C oder D vergeben wurde, durch eine 3 oder eine bessere Note für die Arbeit D bzw. C und für mindestens eine weitere Arbeit ausgeglichen wird;

c) zwei Prüfungsaufgaben nicht bestanden hat, die beide mit der Note 5 bewertet wurden, wenn diese Noten nur für eine der Arbeiten A und B sowie eine der Arbeiten C und D vergeben wurden und durch eine 3 oder eine bessere Note für die beiden übrigen Arbeiten ausgeglichen werden.

(2) Wird eine Arbeit eines Bewerbers mit der Note 7 bewertet, so kann diese Note durch keine andere Note ausgeglichen werden.

Regel 11

Bei erstmaliger Teilnahme hat ein Bewerber die Prüfung nicht bestanden, wenn er eine oder mehrere Prüfungsaufgaben nicht bestanden hat und die Voraussetzungen nach Regel 10 nicht erfüllt.

Regel 12

Ein Bewerber, der die Prüfung bei erstmaliger Ablegung gemäß den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung vom 9. Dezember 1993 nicht besteht, darf bei einem späteren Prüfungstermin nur eine oder mehrere der nicht bestanden Arbeiten wiederholen.

Regel 13

(1) Artikel 18 VEP findet auf Bewerber Anwendung, die die Prüfung beim Prüfungstermin 1994 und bei späteren Terminen nicht bestehen.

Rule 10

(1) A candidate who sits the examination for the first time shall be deemed to have passed the examination if he or she:

(a) has failed only one paper, which has been awarded a grade 5, and that grade is offset by a grade 3 or better in at least one other paper,

(b) has failed only one paper, which has been awarded a grade 6, and

(i) if that grade is in paper A or B, it is offset by a grade 3 or better in paper B or A and in at least one other paper;

(ii) if this grade is in paper C or D, it is offset by a grade 3 or better in paper D or C and in at least one other paper;

(c) has failed two papers, each of which has been awarded a grade 5, those grades being in only one of A and B and only one of C and D and offset by a grade 3 or better in both of the remaining two papers.

(2) If a candidate's paper is awarded a grade 7 this grade cannot be compensated by any grades in other papers.

Rule 11

A candidate shall be deemed not to have passed the examination at the first sitting if he or she has failed one or more of the papers, and does not qualify under Rule 10.

Rule 12

After the first sitting of the examination under the Regulation on the European qualifying examination as adopted on 9 December 1993, an unsuccessful candidate may at a later examination only resit one or more of the papers he or she has failed.

Rule 13

(1) Article 18 REE shall apply to candidates who fail the examination in 1994 and subsequent years. Candidates who had a right to a partial

Règle 10

1) Un candidat qui se présente pour la première fois à l'examen est réputé admis

a) s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 5 a été attribuée et si cette note est compensée par la note 3 ou une note meilleure dans une autre épreuve au moins,

b) s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 6 a été attribuée et

i) si cette note, obtenue à l'épreuve A ou B, est compensée par la note 3 ou une note meilleure obtenue à l'épreuve B ou A, et dans une autre épreuve au moins;

ii) si cette note, obtenue à l'épreuve C ou D, est compensée par la note 3 ou une note meilleure obtenue à l'épreuve D ou C, et dans une autre épreuve au moins;

c) s'il a échoué à deux épreuves pour lesquelles la note 5 a été attribuée et si cette note, obtenue à une seule des épreuves A et B et à une seule des épreuves C et D, est compensée par la note 3 ou une note meilleure dans chacune des deux épreuves restantes.

2) Si la note 7 a été attribuée pour une épreuve, elle ne peut être compensée par aucune note obtenue à d'autres épreuves.

Règle 11

Un candidat qui passe l'examen pour la première fois est réputé ajourné s'il a échoué à une ou plusieurs épreuves et ne remplit pas les conditions énoncées à la règle 10.

Règle 12

Un candidat ajourné après avoir passé l'examen pour la première fois conformément au règlement relatif à l'examen européen de qualification adopté le 9 décembre 1993, n'est autorisé à se représenter ultérieurement qu'à l'une ou à plusieurs des épreuves à laquelle ou auxquelles il a échoué.

Règle 13

1) L'article 18 REE s'applique aux candidats qui ont échoué à l'examen en 1994 et les années suivantes. Les candidats qui ont acquis pour 1993 le

Bewerber, die zum Ablegen einer Teilprüfung im Jahr 1993 berechtigt waren oder die Prüfung 1993 nicht bestanden haben, können bei ihrem ersten Wiederholungsversuch wählen, ob sie Artikel 18 VEP in Anspruch nehmen oder die Prüfung vollständig wiederholen wollen; auf die vollständige Wiederholung ist Regel 10 anzuwenden.

(2) Artikel 18 VEP gilt nicht für Bewerber, die die Prüfung im Jahr 1992 oder in den vorangegangenen Jahren nicht bestanden haben und nicht zur Ablegung einer Teilprüfung im Jahr 1993 berechtigt waren. Diese Bewerber müssen die Prüfung vollständig wiederholen; auf diese vollständige Wiederholung ist Regel 10 anzuwenden.

(3) Für die Zwecke des Artikels 18 VEP werden nur die Ergebnisse des letzten Wiederholungsversuchs zu der betreffenden Aufgabe oder den betreffenden Aufgaben berücksichtigt.

Regel 14

Nach erstmaliger Ablegung der Prüfung gemäß den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung vom 9. Dezember 1993 hat ein Bewerber diese bei Wiederholung nur bestanden, wenn er für jede Prüfungsaufgabe eine ausreichende Bewertung erzielt.

Regel 15

(1) Diese Ausführungsbestimmungen ersetzen die zuletzt mit Wirkung vom 1. Januar 1993 geänderten Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP (ABI. EPA 1993, 73) und treten am 19. Mai 1994 in Kraft.

(2) Regel 2 gilt mit Wirkung vom 9. Dezember 1993.

Geschehen zu München am 19. Mai 1994.

Für die Prüfungskommission
Der Vorsitzende

Norman WALLACE

resit applicable in 1993 or who failed the examination in 1993 may, at their first subsequent attempt at the examination, avail themselves of Article 18 REE or choose to resit the examination in full; Rule 10 shall apply to this full resit.

(2) Article 18 REE shall not apply to candidates who failed the examination in 1992 and earlier years and had no right to a partial resit applicable in 1993. These candidates will have to resit the examination in full; Rule 10 shall apply to this full resit.

(3) For application of Article 18 REE, only the results obtained at the last attempt at the paper or papers concerned shall be taken into consideration.

Rule 14

After the first sitting of the examination under the Regulation on the European qualifying examination as adopted on 9 December 1993 a candidate resitting the examination shall only be deemed to have passed the examination when he or she has passed each paper.

Rule 15

(1) These Implementing provisions replace the Implementing provisions under Article 12 REE, last amended with effect from 1 January 1993 (OJ EPO 1993, 73) and shall enter into force on 19 May 1994.

(2) Rule 2 shall be applicable from 9 December 1993.

Done at Munich, 19 May 1994.

For the Examination Board
The Chairman

Norman WALLACE

droit de repasser une partie des épreuves ou qui ont été ajournés à la session de 1993 peuvent, la première fois qu'ils se représentent à l'examen, se prévaloir de l'article 18 REE ou choisir de s'inscrire à l'ensemble des épreuves de l'examen; la règle 10 s'applique à cet examen complet.

2) L'article 18 REE ne s'applique pas aux candidats qui ont été ajournés à la session de 1992 et des années précédentes et qui n'ont pas acquis pour 1993 le droit de repasser une partie des épreuves. Ces candidats sont tenus de s'inscrire à l'ensemble des épreuves de l'examen; la règle 10 s'applique à cet examen complet.

3) Aux fins de l'application de l'article 18 REE, seuls les résultats obtenus à l'épreuve ou aux épreuves passées en dernier lieu sont pris en considération.

Règle 14

Après avoir passé l'examen pour la première fois conformément au règlement relatif à l'examen européen de qualification adopté le 9 décembre 1993, un candidat n'est réputé admis que s'il a réussi toutes les épreuves.

Règle 15

1) Les présentes dispositions d'exécution remplacent les dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE, modifiées pour la dernière fois avec effet au 1^{er} janvier 1993 (JO OEB 1993, 73), et entrent en vigueur le 19 mai 1994.

2) La règle 2 est applicable à compter du 9 décembre 1993.

Fait à Munich, le 19 mai 1994.

Par le jury d'examen
Le Président

Norman WALLACE

Beschluß der Prüfungskommission vom 19. Mai 1994 über den Erlaß von Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen

DIE PRÜFUNGSKOMMISSION,

gestützt auf Artikel 134 Absätze 2 Buchstabe c und 8 Buchstabe a des Europäischen Patentübereinkommens sowie auf Artikel 7 Absatz 4 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7),

nach Stellungnahme des Instituts der zugelassenen Vertreter,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Bewerber, die sich zur europäischen Eignungsprüfung anmelden, müssen gemäß Artikel 10 Absatz 1 VEP nachweisen können, daß sie ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom besitzen.

Artikel 2

Ein Bewerber besitzt die erforderliche Qualifikation, wenn er nachweist, daß er ein "master's degree" oder "bachelor's degree with honours", eine "maîtrise" oder ein gleichwertiges "diplôme de l'enseignement supérieur", ein Hochschul- oder ein höher- oder gleichwertiges Diplom oder einen entsprechenden Abschluß einer Universität, technischen Universität, technischen Hochschule oder ähnlichen Ausbildungseinrichtung in einem der folgenden Fächer erworben hat:

Biologie
Biochemie
Chemie
Elektronik
Ingenieurwissenschaften
Pharmakologie
Physik

Artikel 3

Ein Bewerber besitzt einem Hochschulabschluß nach Artikel 2 gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse, wenn er

a) einen Abschluß, ein Diplom oder ein Zeugnis besitzt, das unter ande-

Decision of the Examination Board of 19 May 1994 adopting Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination

THE EXAMINATION BOARD,

Having regard to Article 134, paragraphs 2(c) and 8(a), of the European Patent Convention and Article 7, paragraph 4, of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7),

Having heard the Institute of Professional Representatives,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Candidates requesting enrolment for the European qualifying examination must be able to demonstrate that they possess a university-level scientific or technical qualification as required under Article 10, paragraph 1, REE.

Article 2

A candidate will be considered to have the necessary qualification if he or she shows that he or she possesses a master's degree or a bachelor's degree with honours, a "maîtrise" or equivalent "diplôme de l'enseignement supérieur", a "Hochschuldiplom" or a higher or equivalent-level degree, or any degree corresponding thereto from a university, technical university, technical high school or a similar establishment in one of the following subjects:

Biology
Biochemistry
Chemistry
Electronics
Engineering
Pharmacology
Physics

Article 3

A candidate will be considered to possess a level of scientific or technical knowledge equivalent to a university-level qualification as mentioned in Article 2 if he or she has

(a) a degree, diploma or certificate corresponding to, *inter alia*, a bache-

Décision du Jury d'examen en date du 19 mai 1994 adoptant les instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification

LE JURY D'EXAMEN,

vu l'article 134, paragraphe 2, lettre c, et paragraphe 8, lettre a de la Convention sur le brevet européen, et l'article 7, paragraphe 4, du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7),

après avoir entendu l'Institut des mandataires agréés,

DECIDE :

Article premier

Les candidats qui demandent à s'inscrire à l'examen européen de qualification doivent pouvoir justifier qu'ils possèdent un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire, conformément à l'article 10, paragraphe 1, REE.

Article 2

Un candidat sera considéré comme ayant le diplôme requis s'il prouve qu'il possède un "master's degree" ou un "bachelor's degree with honours", une maîtrise ou un diplôme de l'enseignement supérieur équivalent, un diplôme délivré par une "Hochschule" ou un titre équivalent ou d'un niveau supérieur, ou tout diplôme correspondant, délivré par une université, une université technique, une école supérieure technique ou tout établissement similaire, et ce dans l'une des disciplines suivantes :

Biologie
Biochimie
Chimie
Electronique
Ingénierie
Pharmacologie
Physique

Article 3

Un candidat sera considéré comme ayant acquis des connaissances scientifiques ou techniques équivalentes à un diplôme de niveau universitaire tel que visé à l'article 2 s'il possède

a) un titre, diplôme ou certificat correspondant, entre autres, à un

rem einem "bachelor's degree without honours", einem Diplom oder Abschluß einer Berufsfachschule, einer Fachhochschule, einer Schule für Ingenieurwissenschaften oder ähnlichen Ausbildungseinrichtung auf einem der in Artikel 2 aufgeführten naturwissenschaftlichen oder technischen Fachgebiete entspricht und

b) zusätzlich zu dem in Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a VEP genannten Praktikum auf Vollzeitbasis oder der dort genannten Beschäftigung auf Vollzeitbasis mindestens drei Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Patentwesens oder einem anderen einschlägigen Gebiet nachweisen kann.

Artikel 4

Besitzt ein Bewerber als Befähigungsnachweis nach Artikel 2 oder Artikel 3 Buchstabe a einen Abschluß, ein Diplom oder ein Zeugnis für einen Studiengang in Verbindung mit einem anderen, in Artikel 2 nicht genannten Fach, so muß der Abschluß in dem naturwissenschaftlichen oder technischen Teil der Ausbildung den in diesen Artikeln genannten Anforderungen genügen. Entspricht das Niveau des Abschlusses an einer der in Artikel 2 genannten Einrichtungen nicht den Anforderungen, so gilt er als Befähigungsnachweis gemäß Artikel 3 Buchstabe a. Bei einem Befähigungsnachweis gemäß Artikel 3 Buchstabe a oder einem gleichwertigen Abschluß muß auch das Erfordernis des Artikels 3 Buchstabe b erfüllt sein.

Artikel 5

(1) Das Sekretariat führt für die einzelnen Vertragsstaaten Verzeichnisse der Ausbildungseinrichtungen, die den Erfordernissen gemäß Artikel 2 und Artikel 3 Buchstabe a entsprechen (Liste A bzw. Liste B).

(2) Ein Bewerber, der einen Abschluß, ein Diplom oder ein Zeugnis einer Ausbildungseinrichtung eines Nichtvertragsstaats besitzt, muß dem Sekretariat glaubhaft machen, daß dieser Abschluß den in Artikel 2 oder Artikel 3 Buchstabe a genannten gleichwertig ist.

Artikel 6

Kann ein Bewerber nicht nachweisen, daß er die Anforderungen nach Artikel 2, 3 oder 4 erfüllt, so können seine natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse dennoch als gleichwertig anerkannt werden, wenn er nachweisen kann, daß er

lor's degree without honours, a diploma or degree from a vocational college ("Fachhochschule"), a higher technical college or institute, a school of engineering or any similar establishment in the fields of science or technology listed in Article 2, and

(b) at least three years' experience in the patent or another appropriate field in addition to the period of full-time training or work specified in Article 10, paragraph 2(a), REE.

Article 4

If a candidate possesses a degree, a diploma or a certificate showing a qualification corresponding to one of those specified in Article 2 or Article 3(a) combined with another discipline not mentioned, the scientific or technical part must be of a level equivalent to the requirements of the articles mentioned. If, in the case of a qualification from an establishment mentioned in Article 2, the level is not equivalent, the qualification will be considered as a qualification mentioned under Article 3(a). In the case of a qualification as mentioned in Article 3(a) or an equivalent qualification, the requirement of Article 3(b) must also be met.

Article 5

(1) The Secretariat shall maintain lists of educational establishments in the Contracting States as mentioned in Article 2 (List A) and Article 3(a) (List B).

(2) Should a candidate possess a degree, diploma or certificate from an educational establishment in a non-Contracting State, he or she will have to satisfy the Secretariat that this qualification is equivalent to a qualification as mentioned in Article 2 or 3(a).

Article 6

If a candidate is not able to substantiate that he or she meets the conditions under Articles 2, 3 or 4, the candidate may nevertheless be considered to possess an equivalent level of scientific or technical knowledge if he or she can establish that he or she

"bachelor's degree without honours", un diplôme ou titre délivré par une "Fachhochschule", une école ou un institut technique supérieur, une école d'ingénieurs ou tout établissement similaire, et ce dans les domaines scientifiques ou techniques énumérés à l'article 2, et

b) au moins trois années d'expérience dans le domaine des brevets ou un domaine équivalent en plus du stage ou travail à temps complet, visé à l'article 10, paragraphe 2a), REE.

Article 4

Si un candidat possède un titre, diplôme ou certificat qui atteste d'une qualification correspondant à l'une de celles indiquées à l'article 2 ou à l'article 3a), associée à une autre discipline non mentionnée, la partie scientifique ou technique doit être d'un niveau équivalent à celui requis dans les articles précités. Dans le cas où un diplôme délivré par un établissement visé à l'article 2 n'est pas d'un niveau équivalent, ce diplôme sera considéré comme l'un de ceux cités à l'article 3a). Lorsque le candidat possède l'un des diplômes mentionnés à l'article 3a) ou un diplôme équivalent, les conditions de l'article 3b) doivent aussi être remplies.

Article 5

1) Le secrétariat tient à jour les listes des établissements d'enseignement qui existent dans les Etats contractants et sont visés à l'article 2 (liste A) et à l'article 3a) (liste B).

2) Dans le cas où un candidat posséderait un titre, diplôme ou certificat délivré par un établissement d'enseignement situé dans un Etat non contractant, il devra justifier auprès du secrétariat que ce diplôme est équivalent à l'un de ceux mentionnés à l'article 2 ou 3a).

Article 6

Si un candidat n'est pas en mesure de prouver qu'il remplit les conditions énoncées aux articles 2, 3 ou 4, il pourra néanmoins être considéré comme ayant acquis des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent s'il peut justi-

über eine mindestens 15jährige Erfahrung der in Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a VEP genannten Art verfügt.

Artikel 7

Dem Anmeldeformular ist eine beglaubigte Abschrift des Abschluszeugnisses oder Diploms sowie eine Bescheinigung über das Praktikum als Nachweis dafür beizufügen, daß der Bewerber die Anforderungen nach Artikel 10 Absatz 2 VEP erfüllt.

Artikel 8

Im folgenden sind Beispiele für Kurse oder Lehrgänge genannt, die nicht als Befähigungsnachweis gemäß den Artikeln 2 und 3 Buchstabe a anerkannt werden: naturwissenschaftliche Lehrgänge, in denen die Naturwissenschaften nur Nebenfach sind, Kurse auf Schulniveau, eintägige Konferenzen, Psychologiekurse, Kurse in Politologie oder Studium der politischen Wissenschaften, innerbetrieblich durchgeführte Kurse für Firmenangehörige, Management- und betriebswirtschaftliche Kurse, Computerkurse für Datenverarbeitungs- oder für betriebliche Zwecke, berufliche Fortbildungskurse, Funckerlehrgänge, Kurse, bei denen die Leistung nicht benotet wird, Wirtschaftsprüfungskurse, Kurse im Rahmen von Heimstudien, Kurse zur Weiterentwicklung der manuellen oder gewerblichen Fähigkeiten, Kurse zur Geschichte der Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der Technologie sowie Schulungen in der Benutzung von Computer-Software. Nicht anerkannt werden ferner Kurse, die eine Wiederholung der in Artikel 2 oder Artikel 3 Buchstabe a aufgeführten Studiengänge darstellen oder diesen im wesentlichen gleichzusetzen sind.

Artikel 9

Über Fälle, die in Artikel 2, 3, 4 oder 6 nicht erfaßt sind, entscheidet die Prüfungskommission.

Artikel 10

(1) Das Sekretariat kann die gemäß Artikel 10 Absatz 2 VEP geforderte Beschäftigungszeit um höchstens ein Jahr verkürzen, wenn die Bewerber einen Spezialstudiengang oder Praktika auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in einem der Vertragsstaaten erfolgreich abgeschlossen haben oder beim Europäischen Patentamt oder einem der nationalen Patentämter als Prüfer tätig waren.

has at least 15 years' experience as specified in Article 10, paragraph 2(a), REE.

Article 7

The enrolment form shall be accompanied by a certified copy of the degree or diploma as well as any certificate verifying the training work showing that the candidate meets the requirements of Article 10, paragraph 2, REE.

Article 8

The following are examples of courses not accepted as demonstrating a qualification meeting the requirements of Article 2 and Article 3(a): Science courses where science is only a subsidiary subject, school-level courses, one-day conferences, psychology courses, courses in politics or policy studies, in-house courses offered to company employees, courses in management and business administration, computer courses in data management or for business applications, vocational training courses, radio operator licences, courses taken on a pass/fail basis, auditing courses, home study courses, courses to develop manual, processing or manufacturing skills, courses in the history of science, engineering and technology and courses on the use of computer software. Also not accepted are courses which repeat or which are substantially the same as or equal to courses taken into account under Articles 2 or 3(a).

Article 9

Cases not covered by Articles 2, 3, 4 or 6 will be decided upon by the Examination Board.

Article 10

(1) The Secretariat may grant a reduction of up to one year on the periods of professional activity defined in Article 10, paragraph 2, REE to candidates who have successfully completed advanced specialised studies or training courses in the field of industrial property in any of the Contracting States, or who have been examiners with the European Patent Office or one of the national patent offices of the Contracting States.

fier qu'il a au moins 15 années d'expérience, telle que visée à l'article 10, paragraphe 2a), REE.

Article 7

Le formulaire d'inscription doit être accompagné d'une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme ainsi que de toute attestation de stage prouvant que le candidat remplit les conditions de l'article 10, paragraphe 2, REE.

Article 8

Les exemples de cours donnés ci-après ne sont pas admis comme une preuve que le candidat satisfait aux conditions énoncées aux articles 2 et 3a) : les cours scientifiques dans lesquels les disciplines scientifiques ne sont pas des matières principales, les cours du niveau du cycle secondaire, les conférences d'une journée, les cours de psychologie, les cours traitant des sciences politiques ou des stratégies politiques, les cours internes proposés aux salariés des entreprises, les cours de management et de gestion d'entreprises, les cours d'informatique sur la gestion des données et pour des applications commerciales, les cours de formation professionnelle, les licences d'opérateur radio, les cours sanctionnés par un examen sans notes, les cours d'audit, les cours à domicile, les cours destinés à développer les aptitudes manuelles ainsi que les compétences en matière de fabrication et d'exploitation, les cours sur l'histoire de la science, de l'ingénierie et des techniques ainsi que les cours sur l'utilisation des logiciels d'ordinateur. De même, les cours qui reprennent ceux pris en considération aux articles 2 ou 3a) ou qui sont pratiquement les mêmes ou équivalents à ceux-ci, ne sont pas acceptés.

Article 9

Le jury d'examen statuera sur les cas non couverts par les articles 2, 3, 4 ou 6.

Article 10

1) Le secrétariat peut accepter que la durée de la période d'activité professionnelle définie à l'article 10, paragraphe 2, REE, soit réduite d'un an au maximum pour les candidats qui ont suivi avec succès des études ou des stages de formation spécialisée de haut niveau en matière de propriété industrielle dans l'un des Etats contractants, ou qui ont été examinateurs auprès de l'Office européen des brevets ou de l'un des offices nationaux de brevets des Etats contractants.

(2) Bewerbern, die die zur Zulassung zur deutschen Patentanwaltsprüfung führende einjährige Ausbildung bei den deutschen Patentbehörden abgeschlossen haben, wird eine zehnmonatige Verkürzung gewährt.

(2) Candidates who have completed the one-year training with the German patent authorities leading to admission to the qualifying examination for German patent agents will be granted a reduction of ten months.

(2) La durée de la période d'activité professionnelle sera réduite de dix mois pour les candidats ayant accompli le stage de formation d'une année auprès des autorités allemandes en matière de brevets et qui ont été admis à se présenter à l'examen de qualification des conseils en brevets allemands.

(3) Bewerbern, die den einjährigen Studiengang beim CEIPI in Straßburg mit dem "Diplôme d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle" abgeschlossen haben, wird eine sechsmonatige Verkürzung gewährt.

(3) Candidates who have completed the one-year period of study with CEIPI in Strasbourg culminating in the "Diplôme d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle" will be granted a reduction of six months.

3) La durée de la période d'activité professionnelle sera réduite de six mois pour les candidats qui ont obtenu le Diplôme d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle après avoir suivi un cycle d'études d'une année scolaire auprès du CEIPI à Strasbourg.

Artikel 11

Dieser Beschluß findet erstmals Anwendung auf die Anmeldungen zu der 1995 stattfindenden europäischen Eignungsprüfung.

Article 11

The first enrolments to which this decision shall apply shall be those for the European qualifying examination to be held in 1995.

Article 11

La présente décision s'appliquera pour la première fois aux inscriptions à l'examen européen de qualification qui aura lieu en 1995.

Geschehen zu München, am 19. Mai 1994.

Done at Munich, 19 May 1994.

Fait à Munich, le 19 mai 1994.

Für die Prüfungskommission
Der Vorsitzende

For the Examination Board
The Chairman

Par le jury d'examen
Le Président

Norman WALLACE

Norman WALLACE

Norman WALLACE

Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT -

gestützt auf die Artikel 8 Buchstabe d und 9 Absatz 2 Buchstabe d der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7) sowie auf die Regel 1 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP vom 19. Mai 1994 (ABI. EPA 1994, 595) -

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 1995 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1994 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

b) alle in dem vom EPA herausgegebenen Bericht "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987 - 1992" genannten Entscheidungen;

c) alle 1993 und 1994 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen einschließlich der in den Sonderausgaben über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten;

d) die folgenden Entscheidungen:

JURISTISCHE

J 1/79	ABI. EPA 1980, 34
J 1/80	ABI. EPA 1980, 289
J 3/80	ABI. EPA 1980, 92
J 7/80	ABI. EPA 1981, 137
J 11/80	ABI. EPA 1981, 141
J 15/80	ABI. EPA 1981, 213
J 19/80	ABI. EPA 1981, 65
J 7/81	ABI. EPA 1983, 89
J 1/82	ABI. EPA 1982, 293
J 8/82	ABI. EPA 1984, 155
J 10/82	ABI. EPA 1983, 94
J 12/82	ABI. EPA 1983, 221
J 18/82	ABI. EPA 1983, 441
J 21/82	ABI. EPA 1984, 65
J 23/82	ABI. EPA 1983, 127
J 8/83	ABI. EPA 1985, 102
J 8/84	ABI. EPA 1985, 261
J 16/84	ABI. EPA 1985, 357
J 20/84	ABI. EPA 1987, 95
J 15/85	ABI. EPA 1986, 395
J 25/86	ABI. EPA 1987, 475
J 20/87	ABI. EPA 1989, 67

List of references to landmark decisions

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

Having regard to Articles 8(d) and 9, paragraph 2(d), of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and Rule 1 of the REE implementing provisions of 19 May 1994 (OJ EPO 1994, 595),

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 1995:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1994);

(b) All decisions mentioned in the EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987-1992";

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO in 1993 and 1994, including those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law;

(d) The following decisions:

LEGAL

J 1/79	OJ EPO 1980, 34
J 1/80	OJ EPO 1980, 289
J 3/80	OJ EPO 1980, 92
J 7/80	OJ EPO 1981, 137
J 11/80	OJ EPO 1981, 141
J 15/80	OJ EPO 1981, 213
J 19/80	OJ EPO 1981, 65
J 7/81	OJ EPO 1983, 89
J 1/82	OJ EPO 1982, 293
J 8/82	OJ EPO 1984, 155
J 10/82	OJ EPO 1983, 94
J 12/82	OJ EPO 1983, 221
J 18/82	OJ EPO 1983, 441
J 21/82	OJ EPO 1984, 65
J 23/82	OJ EPO 1983, 127
J 8/83	OJ EPO 1985, 102
J 8/84	OJ EPO 1985, 261
J 16/84	OJ EPO 1985, 357
J 20/84	OJ EPO 1987, 95
J 15/85	OJ EPO 1986, 395
J 25/86	OJ EPO 1987, 475
J 20/87	OJ EPO 1989, 67

Liste de références aux décisions importantes

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

vu les articles 8, lettre d et 9, paragraphe 2, lettre d du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), et la règle 1 des dispositions d'exécution du REE en date du 19 mai 1994 (JO OEB 1994, 595),

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 1995:

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1994),

b) toutes les décisions mentionnées dans la publication de l'OEB "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987 - 1992",

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB en 1993 et 1994, y compris celles indiquées dans les numéros spéciaux relatifs à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB,

d) les décisions suivantes :

JURIDIQUES

J 1/79	JO OEB 1980, 34
J 1/80	JO OEB 1980, 289
J 3/80	JO OEB 1980, 92
J 7/80	JO OEB 1981, 137
J 11/80	JO OEB 1981, 141
J 15/80	JO OEB 1981, 213
J 19/80	JO OEB 1981, 65
J 7/81	JO OEB 1983, 89
J 1/82	JO OEB 1982, 293
J 8/82	JO OEB 1984, 155
J 10/82	JO OEB 1983, 94
J 12/82	JO OEB 1983, 221
J 18/82	JO OEB 1983, 441
J 21/82	JO OEB 1984, 65
J 23/82	JO OEB 1983, 127
J 8/83	JO OEB 1985, 102
J 8/84	JO OEB 1985, 261
J 16/84	JO OEB 1985, 357
J 20/84	JO OEB 1987, 95
J 15/85	JO OEB 1986, 395
J 25/86	JO OEB 1987, 475
J 20/87	JO OEB 1989, 67

TECHNISCHE

T 15/81 ABI. EPA 1982, 2
 T 26/81 ABI. EPA 1982, 211
 T 11/82 ABI. EPA 1983, 479
 T 37/82 ABI. EPA 1984, 71
 T 146/82 ABI. EPA 1985, 267
 T 152/82 ABI. EPA 1984, 301
 T 172/82 ABI. EPA 1983, 493
 T 13/83 ABI. EPA 1984, 428
 T 169/83 ABI. EPA 1985, 193
 T 170/83 ABI. EPA 1984, 605
 T 204/83 ABI. EPA 1985, 310
 T 6/84 ABI. EPA 1985, 238
 T 32/84 ABI. EPA 1986, 9
 T 192/84 ABI. EPA 1985, 39
 T 25/85 ABI. EPA 1986, 81
 T 66/85 ABI. EPA 1989, 167
 T 149/85 ABI. EPA 1986, 103
 T 17/86 ABI. EPA 1989, 297
 T 378/86 ABI. EPA 1988, 386
 T 2/87 ABI. EPA 1988, 264
 T 293/88 ABI. EPA 1992, 220
 T 200/89 ABI. EPA 1992, 46
 T 516/89 ABI. EPA 1992, 436

PCT-WIDERSPRÜCHE

W 8/87 ABI. EPA 1989, 123

Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses bedeutet nicht, daß die Bewerber nicht auch zu weiteren für die Auslegung des in Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i bis iii VEP genannten Rechts maßgebenden Entscheidungen befragt werden können.

TECHNICAL

T 15/81 OJ EPO 1982, 2
 T 26/81 OJ EPO 1982, 211
 T 11/82 OJ EPO 1983, 479
 T 37/82 OJ EPO 1984, 71
 T 146/82 OJ EPO 1985, 267
 T 152/82 OJ EPO 1984, 301
 T 172/82 OJ EPO 1983, 493
 T 13/83 OJ EPO 1984, 428
 T 169/83 OJ EPO 1985, 193
 T 170/83 OJ EPO 1984, 605
 T 204/83 OJ EPO 1985, 310
 T 6/84 OJ EPO 1985, 238
 T 32/84 OJ EPO 1986, 9
 T 192/84 OJ EPO 1985, 39
 T 25/85 OJ EPO 1986, 81
 T 66/85 OJ EPO 1989, 167
 T 149/85 OJ EPO 1986, 103
 T 17/86 OJ EPO 1989, 297
 T 378/86 OJ EPO 1988, 386
 T 2/87 OJ EPO 1988, 264
 T 293/88 OJ EPO 1992, 220
 T 200/89 OJ EPO 1992, 46
 T 516/89 OJ EPO 1992, 436

PCT PROTESTS

W 8/87 OJ EPO 1989, 123

Publication of this list does not imply that candidates will not be tested on additional case law relevant to interpretation of the law referred to in Article 12(a)(i) to (iii) REE.

TECHNIQUES

T 15/81 JO OEB 1982, 2
 T 26/81 JO OEB 1982, 211
 T 11/82 JO OEB 1983, 479
 T 37/82 JO OEB 1984, 71
 T 146/82 JO OEB 1985, 267
 T 152/82 JO OEB 1984, 301
 T 172/82 JO OEB 1983, 493
 T 13/83 JO OEB 1984, 428
 T 169/83 JO OEB 1985, 193
 T 170/83 JO OEB 1984, 605
 T 204/83 JO OEB 1985, 310
 T 6/84 JO OEB 1985, 238
 T 32/84 JO OEB 1986, 9
 T 192/84 JO OEB 1985, 39
 T 25/85 JO OEB 1986, 81
 T 66/85 JO OEB 1989, 167
 T 149/85 JO OEB 1986, 103
 T 17/86 JO OEB 1989, 297
 T 378/86 JO OEB 1988, 386
 T 2/87 JO OEB 1988, 264
 T 293/88 JO OEB 1992, 220
 T 200/89 JO OEB 1992, 46
 T 516/89 JO OEB 1992, 436

RESERVES PCT

W 8/87 JO OEB 1989, 123

La publication de la présente liste ne signifie pas que les candidats ne seront pas interrogés sur d'autres décisions ayant trait à l'interprétation du droit visé à l'article 12a)i, ii) et iii) REE.

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Fortsetzungserklärung durch Armenien**

Am 17. Mai 1994 wurde von Armenien beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß der PCT von Armenien angewandt wird. Dies bedeutet, daß Staatsangehörigen und Personen, die in Armenien ihren Sitz oder Wohnsitz haben, nunmehr internationale Anmeldungen einreichen können; ferner kann Armenien in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden.

Nähere Informationen zum Fortsetzungsverfahren nach Regel 32 PCT wurden in ABI. EPA 1993, 100 bekanntgemacht.

Beitritt Estlands

Inkrafttreten: 24. August 1994.

Beitritt Liberias

Inkrafttreten: 27. August 1994.

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Declaration of continuation by Armenia**

On 17 May 1994 Armenia deposited a declaration of continuation with the Director General of WIPO the effect of which is that the PCT is applied by Armenia. This means that nationals and residents of Armenia may now file international applications and Armenia may be designated and elected in international applications.

Detailed information on the continuation procedure under Rule 32 PCT is published in OJEPO 1993, 100.

Accession by Estonia

Entry into force: 24 August 1994.

Accession by Liberia

Entry into force: 27 August 1994.

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Déclaration de continuation par l'Arménie**

Le 17 mai 1994, l'Arménie a déposé auprès du Directeur Général de l'OMPI une déclaration qui a pour effet l'application du PCT par l'Arménie. En conséquence, les nationaux de l'Arménie et les personnes qui y sont domiciliées peuvent désormais déposer des demandes internationales et il est possible de désigner et d'élire l'Arménie dans les demandes internationales.

Des précisions sur la procédure de continuation prévue par la règle 32 PCT ont été publiées au JO OEB 1993, 100.

Adhésion de l'Estonie

Entrée en vigueur : le 24 août 1994.

Adhésion du Libéria

Entrée en vigueur : le 27 août 1994.


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im ABI. EPA 1994, 335-345 veröffentlicht (siehe auch Beilage zum ABI. EPANr. 6/1994).


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in OJEPO 1994, 335-345 (see also Supplement to OJ EPO No. 6/1994).


TAXES**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au JO OEB 1994, 335-345 (cf. également le Supplément au JO OEBn° 6/1994).