



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Official Journal of the European Patent Office

Journal officiel de l'Office européen des brevets

23. Dezember 1986
Jahrgang 9/Heft 12
Seiten 395-445

23 December 1986
Year 9/Number 12
Pages 395-445

23 décembre 1986
9^e année/numéro 12
Pages 395-445

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 10. Juli 1986
J 15/85***

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 10 July 1986
J 15/85***

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 10 juillet 1986
J 15/85***

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: ...¹⁾

Stichwort: "Verzicht auf Anspruch"

Regel: 25 (1) a) EPÜ

**Keyword: "Verzicht auf Anspruch" -
"Teilanmeldung: Versagung der
Zustimmung"**

Leitsatz

Streicht der Anmelder Ansprüche aus einer europäischen Patentanmeldung, ohne dabei anzugeben, daß die Einreichung einer Teilanmeldung hiervon nicht berührt wird, so ist die Prüfungsabteilung verpflichtet, der späteren Einreichung einer Teilanmeldung ihre Zustimmung zu versagen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. ... wurde am 24. August 1979 im Namen von X eingereicht; sie nimmt die Priorität zweier am 28. August 1978 und am 18. April 1979 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichter nationaler Anmeldungen in Anspruch. Die Anmeldung wurde am 5. März 1980 veröffentlicht.

Composition of the Board:

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

Applicant: ...¹⁾

Headword: "Abandonment of claim"

Rule: 25 (1) (a)

**Keyword: "Abandonment of claim" -
"Divisional application: refusal of
consent"**

Headnote

If an applicant cancels claims included in a European patent application but fails to state at the same time that deletion is without prejudice to the filing of a divisional application, the Examining Division will be obliged to refuse its consent to the subsequent filing of a divisional application.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. ... was filed in the name of X on 24 August 1979, claiming priority from two national applications filed in the United States of America on 28 August 1978 and on 18 April 1979. The application was published (No. 8543) on 5 March 1980.

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: ...¹⁾

Référence: "Retrait d'une revendication"

Règle: 25 (1) a) CBE

**Mot clé: "Retrait d'une
revendication" - "Demande
divisionnaire: autorisation de dépôt
refusée"**

Sommaire

Si le demandeur retire des revendications contenues dans une demande de brevet européen sans indiquer simultanément que cette suppression intervient sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire, la Division d'examen est tenue de ne pas consentir au dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°... revendiquant la priorité de deux demandes nationales déposées aux Etats-Unis d'Amérique les 28 août 1978 et 18 avril 1979, a été déposée au nom de X le 24 août 1979 et publiée le 5 mars 1980.

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

¹⁾Anmeldername nicht veröffentlicht.

* Official text (abridged version).

¹⁾Applicant name not published.

* Traduction (du texte original abrégé).

¹⁾Nom du demandeur non publié.

II. Am 15. Juni 1981 übertrug X dem jetzigen Beschwerdeführer neben anderen Anmeldungen auch die europäische Patentanmeldung Nr. ...

III. In einem Bescheid vom 14. Oktober 1981 teilte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer mit, daß die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens nicht genüge, da es allen 16 Patentansprüchen entweder an Neuheit oder an erfinderischer Tätigkeit mangle.

IV. Der Vertreter des Beschwerdeführers reichte mit seiner Erwiderung vom 1. Februar 1982 einen neuen Satz von 9 Ansprüchen ein, die alle früheren ersetzen sollten.

V. In einem zweiten Bescheid vom 17. Juni 1982 erklärte die Prüfungsabteilung, Anspruch 1 sei mit einigen redaktionellen Änderungen möglicherweise gewählbar.

VI. Mit Schreiben vom 30. September 1982 legte der Vertreter des Beschwerdeführers einen Satz von 4 Ansprüchen vor, die den früheren Ansprüchen 1 bis 4 entsprachen, wobei der Anspruch 1 so geändert worden war, wie es die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid vom 17. Juni 1982 vorgeschlagen hatte. Gleichzeitig erklärte er die übrigen Ansprüche für gestrichen.

VII. Die Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit der für die europäische Patentanmeldung vorgeschlagenen Fassung wurde dem Vertreter des Beschwerdeführers am 28. Juni 1983 zugesandt.

VIII. Am 19. September 1983 teilte die Prüfungsabteilung dem Vertreter des Beschwerdeführers in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß sie beabsichtige, auf der Grundlage der geänderten Fassung der Patentanmeldung ein europäisches Patent zu erteilen.

IX. Mit Schreiben vom 10. November 1983 teilte der Vertreter des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung mit, daß nach Auffassung des Beschwerdeführers ein sehr viel breiterer Schutz gewährt werden sollte als der, der sich aus den in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ angegebenen Ansprüchen ergebe; es werde nämlich Schutz für die im Verfahren des Beschwerdeführers verwendete Zusammensetzung angestrebt, der durch die Einreichung einer Teilanmeldung erlangt werden könne.

X. Am 14. November 1983 reichte der Beschwerdeführer eine Teilanmeldung für die Zusammensetzung ein und erklärte in einem Begleitschreiben, daß sich die Einreichung einer Teilanmeldung erst nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als notwendig herausgestellt habe.

XI. Mit Entscheidung vom 15. März 1984 wurde auf die Anmeldung Nr. ... ein europäisches Patent auf der Grund-

II. On 15 June 1981 X assigned among other applications, European patent application No. ... to the present Appellant.

III. By a communication dated 14 October 1981, the Examining Division informed the Appellant that the European patent application did not meet the requirements of the European Patent Convention as each of the 16 claims lacked either novelty or inventive step.

IV. In a letter dated 1 February 1982, sent in response to this communication, the Appellant's representative submitted a new set of Claims 1-9 to replace all the previously presented claims.

V. In a second communication dated 17 June 1982, the Examining Division stated that Claim 1, after amendments to the wording, could be allowable.

VI. With a letter dated 30 September 1982 the Appellant's representative submitted a set of four claims corresponding to the previous Claims 1-4 except that Claim 1 had been amended as suggested by the Examining Division in the communication dated 17 June 1982. By the same letter, the Appellant's representative cancelled the remaining claims.

VII. Advance notice of the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC, in which the text proposed for the European patent application was set out, was sent to the Appellant's representative on 28 June 1983.

VIII. On 19 September 1983, by a communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC, the Examining Division informed the Appellant's representative that it was intended to grant a European patent on the basis of the amended text of the patent application.

IX. By letter dated 10 November 1983, the Appellant's representative informed the Examining Division that the Appellant considered that a much broader protection than that provided by the claims mentioned in the communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC should be allowed, namely protection for the composition used in the Appellant's process and that that could be secured by the filing of a divisional application.

X. On 14 November 1983, the Appellant filed a divisional application in respect of the composition, stating in a letter attached to the divisional application that the necessity for filing a divisional application had not become apparent until the communication under Rule 51 (4) EPC had been received.

XI. By decision of 15 March 1984, a European patent was granted on application No. ... on the basis of the docu-

II. Le 15 juin 1981, X a cédé au requérant un certain nombre de demandes de brevet, et notamment la demande de brevet européen n° ...

III. Par notification en date du 14 octobre 1981, la Division d'examen a signalé au requérant que la demande de brevet européen ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen, les seize revendications contenues dans cette demande étant dépourvues soit de nouveauté, soit d'activité inventive.

IV. Répondant à cette notification par lettre en date du 1er février 1982, le mandataire du requérant a déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 9 en remplacement de l'ensemble des revendications antérieurement présentées.

V. Dans une deuxième notification datée du 17 juin 1982, la Division d'examen indiquait au requérant que la revendication 1 pourrait être admise après modification du libellé.

VI. Avec une lettre du 30 septembre 1982, le mandataire du requérant a présenté un jeu de quatre revendications correspondant aux quatre revendications antérieures 1 à 4, à cela près que la revendication 1 avait été modifiée dans le sens suggéré par la Division d'examen. La même lettre précisait en outre que les revendications restantes étaient retirées.

VII. L'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) et (5) CBE, qui contenait le texte proposé pour la délivrance du brevet européen, a été adressé au mandataire du requérant le 28 juin 1983.

VIII. Par une notification en date du 19 septembre 1983, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, la Division d'examen a avisé le mandataire du requérant qu'elle avait l'intention de délivrer un brevet européen sur la base du texte modifié de la demande.

IX. Dans une lettre datée du 10 novembre 1983, le mandataire du requérant a informé la Division d'examen que son mandant estimait pouvoir prétendre à une protection bien plus étendue que celle conférée par les revendications mentionnées dans la notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, à savoir à une protection de la composition utilisée dans le procédé en cause, et que celle-ci pourrait être obtenue par le biais du dépôt d'une demande divisionnaire.

X. Le 14 novembre 1983, le requérant a déposé une demande divisionnaire portant sur cette composition. La lettre d'accompagnement précisait que la nécessité de déposer une demande divisionnaire n'était apparue qu'après réception de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE.

XI. Suivant décision du 15 mars 1984, la demande de brevet n° ... a donné lieu à la délivrance d'un brevet euro-

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

* Official text (abridged version).

* Traduction (du texte original abrégé).

lage der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ genannten Unterlagen erteilt. Gegen diese Entscheidung wurde keine Beschwerde eingelegt.

XII. In einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 27. März 1984 erklärte die Eingangsstelle, daß die Teilanmeldung nach der von der Prüfungsabteilung festgesetzten Frist eingereicht worden sei und deshalb nach Regel 25 (1) a) EPÜ von der für die Prüfung der Stammanmeldung zuständigen Prüfungsabteilung hätte gebilligt werden müssen. Die Prüfungsabteilung verweigere ihre Zustimmung, weil die Einreichung der Teilanmeldung in einem zu weit fortgeschrittenen Stadium des Erteilungsverfahrens zur Stammanmeldung erfolgt sei.

XIII. Mit Schreiben vom 25. Mai 1984 beantragte der Beschwerdeführer gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung über diese Feststellung.

XIV. In der angefochtenen Entscheidung vom 25. Januar 1985 vertritt die Eingangsstelle die Auffassung, daß die Teilanmeldung nicht als solche behandelt werden könne, weil die zuständige Prüfungsabteilung der Einreichung einer Teilanmeldung nicht zugestimmt habe.

XV. Mit Schreiben vom 19. März 1985 legte der Vertreter des Beschwerdeführers dagegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle vom 25. Januar 1985. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

XVI. In der Beschwerdebegründung vom 24. Mai 1985 brachte der Vertreter des Beschwerdeführers folgendes vor:

1) Der eigentliche Kern der Erfindung sei erkannt worden, nachdem die Frist zur Einreichung von Änderungsvorschlägen zur Stammanmeldung auf die Ankündigung hin abgelaufen und bevor die Entscheidung zur Erteilung eines Patents auf die ursprüngliche Anmeldung ergangen sei.

2) Durch die Zulassung dieser Anmeldung als Teilanmeldung entstehe Dritten kein Nachteil, da der beantragte Patentanspruch der Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung bereits zu entnehmen gewesen sei; damit erübrige sich auch die Frage nach der Einführung ursprünglich nicht offenkundiger Sachverhalte.

3) Die Erfindung stelle einen wichtigen Beitrag zum Stand der Technik dar; dies sei ein weiterer Grund, der für die Einreichung einer Teilanmeldung spreche.

XVII. In einem Schreiben an die Beschwerdekammer vom 14. Februar 1986 wies der Vertreter des Be-

ments referred to in the communication under Rule 51 (4) EPC. No appeal was filed against this decision.

XII. By communication dated 27 March 1984, pursuant to Rule 69(1) EPC, the Receiving Section stated that, pursuant to Rule 25 (1)(a) EPC, as the divisional application had been filed after the period prescribed by the Examining Division in the first communication, the filing of the divisional application should have been approved by the Examining Division responsible for the examination of the parent application. The Examining Division refused its approval because the filing of the divisional application took place too late in the granting procedure of the parent application.

XIII. By letter received on 25 May 1984, the Appellant applied for a decision against this finding under Rule 69 (2) EPC.

XIV. By the decision under appeal, dated 25 January 1985, the Receiving Section held that the divisional application could not be dealt with as a divisional application because the Examining Division responsible refused to approve the filing of a divisional application.

XV. By letter dated 19 March 1985, the Appellant's representative filed a notice of appeal, requesting cancellation of the decision of the Receiving Section dated 25 January 1985. The appeal fee was duly paid.

XVI. In the Statement of Grounds of the appeal, dated 24 May 1985, the Appellant's representative submitted that:

(1) The precise nature of the invention was appreciated after the time for proposing amendments in response to the Advance Notice in the parent application but before the decision to grant the original application.

(2) The allowance of this application as a divisional application would not prejudice any third party because the claim requested was clearly foreshadowed in the original application as filed and published: that excluded any question of introducing protection for matter not originally disclosed.

(3) The invention made a significant technological advance in the art: that should have been an additional reason to consider the filing of a divisional application to be justified.

XVII. In a letter to the Board of Appeal dated 14 February 1986, the Appellant's representative drew atten-

péen sur la base des documents auxquels il a été fait référence dans la notification prévue à la règle 51 (4) CBE. Aucun recours n'a été dirigé contre cette décision.

XII. La Section de dépôt a notifié à l'intéressé dans une communication en date du 27 mars 1984 établie conformément à la règle 69 (1) CBE, que la demande divisionnaire ayant été déposée après l'expiration du délai imparti par la Division d'examen dans la première notification, ce dépôt aurait dû, par application de la règle 25 (1) a) CBE, être préalablement autorisé par la Division d'examen chargée de la demande initiale. Or, la Division d'examen n'avait pas donné son accord en raison de ce que la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure de délivrance relative à la demande initiale.

XIII. Par lettre reçue le 25 mai 1984, le requérant a sollicité une décision annulant ces conclusions, en vertu de la règle 69 (2) CBE.

XIV. Dans la décision attaquée, qui a été rendue le 25 janvier 1985, la Section de dépôt a estimé que la demande divisionnaire ne pouvait être instruite en tant que telle, au motif que la Division d'examen compétente avait refusé d'autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire.

XV. Le 19 mars 1985, le mandataire du requérant a introduit un recours en annulation de la décision de la Section de dépôt. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

XVI. Dans le mémoire en date du 24 mai 1985 exposant les motifs du recours, le mandataire du requérant a fait valoir que:

1) La nature exacte de l'invention avait certes été appréciée après l'expiration du délai imparti pour proposer des modifications en réponse à l'avis préalable concernant la demande initiale, mais avant que ne fût rendue la décision de délivrance d'un brevet sur la base de cette demande.

2) Autoriser le dépôt de cette demande en tant que demande divisionnaire ne porterait pas préjudice aux tiers, puisque la demande initiale telle que déposée et publiée aurait préfiguré sans ambiguïté la revendication en cause. Il ne saurait donc être question d'une protection recherchée pour des éléments qui n'ont pas été exposés à l'origine.

3) L'invention représenterait un progrès technologique important, ce qui aurait dû constituer une raison supplémentaire pour estimer justifié le dépôt d'une demande divisionnaire.

XVII. Par lettre adressée à la Chambre de recours le 14 février 1986, le mandataire du requérant a rappelé

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

* Official text (abridged version).

* Traduction (du texte original abrégé).

schwerdeführers darauf hin, daß im Falle einer anderen Anmeldung unter ähnlichen Umständen zugunsten des Anmelders entschieden worden sei.

XVIII. In einem Bescheid der Juristischen Beschwerdekammer vom 15. Mai 1986, der dem Vertreter des Beschwerdeführers zusammen mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung zuzuging, hieß es, daß im vorliegenden Fall zwei Tatsachen von besonderer Bedeutung seien, nämlich daß die Ansprüche 5 bis 9 der Stammanmeldung mit der Erwidern des Vertreters vom 30. September 1982 auf den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung vom 17. Juni 1982 gestrichen worden seien und daß die Teilanmeldung erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU eingereicht worden sei.

XIX. In der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 1986 bestätigte der Vertreter des Beschwerdeführers dessen Haupt- und Nebenanspruch.

Er machte geltend, der Beschwerdeführer habe nie auf den Gegenstand des Anspruchs 8 verzichtet, da die zugehörige Beschreibung noch immer in der Stammanmeldung enthalten sei. Außerdem würde das Interesse der Öffentlichkeit nicht verletzt, wenn eine Teilanmeldung eingereicht würde, weil die Öffentlichkeit den Gegenstand der Stammanmeldung nicht ohne den der Teilanmeldung ausführen könne und diese nur eine Zusammensetzung betreffe, die in dem Verfahren nach der Stammanmeldung verwendet werde.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdekammer ist nach Artikel 114 (1) EPU verpflichtet, in den vor ihr anhängigen Verfahren den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; sie ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Im vorliegenden Fall vertritt die Kammer von Amts wegen den Standpunkt, daß der Beschwerdeführer auf den betreffenden Gegenstand der Ansprüche der Stammanmeldung verzichtet hat.

3. Nach Erhalt der Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ vom 17. Juni 1982 änderte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 30. September 1982 die Stammanmeldung, indem er neue Ansprüche einführte, die den früheren Ansprüchen 1 bis 4 entsprachen, und erklärte, daß die übrigen Ansprüche gestrichen werden sollten.

Bei der Streichung dieser Ansprüche hat der Beschwerdeführer nicht angegeben, daß die Einreichung einer Teilanmeldung hiervon nicht berührt werden solle. Damit stand eindeutig fest, daß der Beschwerdeführer für die Zusammensetzungen an sich keinen Schutz mehr beanspruchte, auch wenn

tion to a favourable decision on another application given in circumstances which he alleged were similar.

XVIII. In a communication of the Legal Board of Appeal dated 15 May 1986, sent to the Appellant's representative with a summons to oral proceedings, it was indicated that in the present case two matters were of special significance, i.e. the abandonment of Claims 5-9 in the parent application by the representative's letter dated 30 September 1982, responding to the Examining Division's second communication dated 17 June 1982; and the fact that the divisional application was not filed until after the communication under Rule 51 (4) EPC had been sent out.

XIX. At the oral proceedings held on 10 July 1986, the Appellant's representative confirmed the Appellant's main and auxiliary requests.

He argued that the Appellant had never abandoned the subject-matter of Claim 8, since the relevant description was still contained in the parent application. He further submitted that the public interest would not be adversely affected by the filing of the divisional application, because the public could not perform the subject-matter of the parent application without using the subject-matter of the divisional application and the divisional application concerned only a composition for use in the process of the parent application.

Reasons for the Decision

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

2. In proceedings before it, a Board of Appeal is obliged, in conformity with Article 114 (1) EPC, to examine the facts of its own motion without restriction to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. In the present case, the Board has taken the point, of its own motion, that the Appellant abandoned the relevant subject-matter of the claims of the parent application.

3. By letter of 30 September 1982, after receiving the Communication of the Examining Division pursuant to Article 96 (2) and Rule 51 (2) EPC, dated 17 June 1982, the Appellant amended the parent application, introducing new claims corresponding to the previous Claims 1-4, and declaring that the remaining claims should be cancelled.

When cancelling the remaining claims, the Appellant did not state that their deletion should be without prejudice to the filing of a divisional application. Even though the description of the patent application still contained information relating to the compositions which had been the subject-matter of the can-

qu'une décision favorable a été rendue en ce qui concerne une autre demande, dans des circonstances qu'il prétend analogues.

XVIII. Dans une notification en date du 15 mai 1986 qu'elle adressait au mandataire du requérant en même temps qu'une citation à une procédure orale, la Chambre de recours juridique devait souligner que deux aspects revêtaient une importance toute particulière dans la présente espèce: d'une part, le retrait des revendications 5 à 9 de la demande initiale par lettre du mandataire en date du 30 septembre 1982, expédiée en réponse à la deuxième notification de la Division d'examen du 17 juin 1982, et, d'autre part, le fait que la demande divisionnaire n'a été déposée qu'après envoi de la notification visée à la règle 51 (4) CBE.

XIX. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 10 juillet 1986, le mandataire a confirmé les requêtes principale et subsidiaire présentées par le requérant.

Il a fait observer que le requérant n'avait jamais retiré l'objet de la revendication 8, puisqu'aussi bien la description correspondante figure toujours dans la demande initiale. Il a en outre allégué que le dépôt de la demande divisionnaire ne saurait porter atteinte aux intérêts des tiers, puisque ceux-ci ne peuvent réaliser l'objet de la demande initiale sans utiliser le contenu de la demande divisionnaire. Or, la demande divisionnaire concerne simplement une composition à utiliser dans le procédé sur lequel porte la demande initiale.

Motifs de la décision

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

2. Au cours de la procédure, la Chambre de recours est tenue, conformément à l'article 114 (1) CBE, de procéder d'office à l'examen des faits, cet examen n'étant limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Dans la présente espèce, la Chambre a estimé d'office que le requérant avait retiré l'objet concerné des revendications contenues dans la demande initiale.

3. Par lettre du 30 septembre 1982 faisant suite à la notification de la Division d'examen prévue à l'article 96 (2) et à la règle 51 (2) CBE en date du 17 juin 1982, le requérant a modifié la demande initiale en déposant de nouvelles revendications qui correspondent aux revendications antérieures 1 à 4, tout en déclarant qu'il retirait les revendications restantes.

Lorsqu'il a retiré les revendications restantes, le requérant s'est abstenu de préciser que cette suppression intervenait sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire. Par conséquent, même si la description de la demande de brevet contenait toujours des éléments se rapportant aux compo-

* Übersetzung (gekürzte Fassung).

* Official text (abridged version).

* Traduction (du texte original abrégé).

die Beschreibung der Patentanmeldung noch die Angaben über die Zusammensetzungen enthielt, die Gegenstand der gestrichenen Ansprüche waren. In Artikel 84 EPÜ heißt es nämlich ausdrücklich, daß die Patentansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird.

4. Zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Ansprüche auf die Zusammensetzungen als solche war die Stammanmeldung bereits veröffentlicht worden, so daß die Öffentlichkeit Zugang zur Akte hatte. Da diese keinen Hinweis auf die Einreichung einer Teilanmeldung enthielt, mußte die Öffentlichkeit zu Recht annehmen, daß der Beschwerdeführer auf die Zusammensetzungen an sich unwiderruflich verzichtet hatte und auch später keinen Schutz dafür begehren würde. Der Vertreter des Beschwerdeführers wurde von der Kammer in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, daß ein Dritter die Zusammensetzungen als solche in den benannten Staaten herstellen und zur Verwendung in anderen Staaten verkaufen dürfe.

5. Nach diesem Verzicht war die Prüfungsabteilung also in jedem Fall verpflichtet, ihre Zustimmung zur späteren Einreichung einer Teilanmeldung zu verweigern. Unter diesen Umständen braucht nicht geprüft zu werden, ob die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung zu Recht mit der Begründung verweigert hat, daß die Teilanmeldung erst eingereicht worden sei, nachdem die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zur Stammanmeldung abgesandt worden war. Dies darf jedoch nicht so verstanden werden, daß mit der vorliegenden Entscheidung in irgendeiner Weise der Grundsatz in Frage gestellt werden soll, nach dem die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung verweigert hat.

6. Die Kammer kann keine Anhaltspunkte finden, die eine Stattgabe dieser Beschwerde rechtfertigen könnten.

celled claims, it was therefore clear that the Appellant no longer sought protection for the compositions per se. Article 84 EPC expressly states that the claims shall define the matter for which protection is sought.

4. At the date of abandonment of claims to the compositions per se, the parent application had been published so that the public had access to the file. The public was thus immediately entitled to assume that, since there was no reference to filing of a divisional application, the Appellant had irrevocably abandoned and would not thereafter seek to obtain protection for the compositions per se. It was pointed out to the Appellant's representative by the Board during the oral proceedings that a third party would be free to manufacture the compositions per se within the designated states and sell them for use elsewhere.

5. It follows that the Examining Division would have been obliged to refuse its consent to the filing of a divisional application at any time after the abandonment. In these circumstances it is not necessary to consider whether the Examining Division was justified in refusing its consent on the ground that the divisional application was not filed until after the communication under Rule 51 (4) EPC had been sent out in the parent case. However, nothing in the present decision should be understood as casting doubt upon the principle on which the Examining Division refused consent.

6. The Board has been unable to find any basis on which the present appeal could be allowed.

sitions qui faisaient l'objet des revendications retirées, il apparaissait clairement que le requérant ne recherchait plus la protection de ces compositions en tant que telles. L'article 84 CBE dispose expressément que les revendications définissent l'objet de la protection demandée.

4. A la date du retrait des revendications concernant les compositions en tant que telles, la demande initiale était déjà publiée, si bien que le public avait accès au dossier. Dès lors, le public était fondé à croire, en l'absence de toute référence au dépôt d'une demande divisionnaire, que le requérant avait irrévocablement retiré ces revendications et qu'il ne rechercherait pas la protection des compositions en tant que telles par la suite. Lors de la procédure orale, la Chambre a signalé au mandataire du requérant qu'il serait loisible à un tiers de produire les compositions en tant que telles dans les Etats désignés et de les vendre pour être utilisées ailleurs.

5. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, la Division d'examen était tenue de ne pas autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire dès lors que les revendications étaient retirées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer le point de savoir si c'est à juste titre que la Division d'examen a refusé de donner son accord au motif que la demande divisionnaire n'avait été déposée qu'après l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE en ce qui concerne la demande initiale. Toutefois, la présente décision ne doit aucunement être entendue comme une remise en cause du principe qui sous-tend le refus opposé par la Division d'examen.

6. La Chambre ne peut discerner aucun élément permettant de faire au droit au présent recours.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 25. Januar 1985 wird zurückgewiesen.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The appeal against the Decision of the Receiving Section dated 25 January 1985 is dismissed.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt en date du 25 janvier 1985 est rejeté.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 7. Juli 1986
T 170/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Huttner
Mitglieder: C. Wilson
C. Payraudeau

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Bossert KG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
BMW AG**

**Stichwort: "Zweiteilige Form eines
Patentanspruchs/BOSSERT KG"**

Artikel: 52 (1), 56 EPÜ

Regel: 27 (1) c) und 29 (1) EPÜ

**Kennwort: "Erfinderische Tätigkeit" -
"zweiteilige Form eines
Patentanspruchs"**

Leitsatz

Der einteiligen Fassung des Patentanspruchs ist der Vorzug vor der zweiteiligen Fassung gemäß Regel 29 (1) EPÜ zu geben, wenn hierdurch der Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, durch Vermeidung nicht zweckdienlicher zu komplexer Formulierungen deutlich und knapp definiert wird (Art. 84 EPÜ). Dies macht jedoch die Angaben im Sinne der Regel 29 (1) a) EPÜ in der Beschreibung erforderlich.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 12. Juli 1979 eingegangene Patentanmeldung Nr. 79 102 410.2, für welche die Priorität der Voranmeldungen vom 13. Juli 1978 und 21. November 1978 in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, ist mit Wirkung vom 28. Oktober 1981 das 17 Patentansprüche umfassende europäische Patent 0 007 104 erteilt worden.

II. Nachdem die Firma BMW AG, München, gegen die Erteilung des genannten Patentes am 21. Juli 1982 Einspruch erhoben hatte, hat die Einspruchsabteilung das Patent durch Entscheidung vom 15. Mai 1984 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang widerrufen. Sie hat sich dabei auf die DE-C-952 769 gestützt.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 19. Juli 1984 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr und Einreichen der Begründung Beschwerde eingelegt und beantragt, die Entscheidung aufzuheben und das Patent mit den am 18. Februar 1984 eingereichten Unterlagen (neuer Anspruch 1 und neue Beschreibungseinleitung) aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht nur neu, sondern beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zur Begründung macht sie

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 7 July 1986
T 170/84***

Composition of the Board:

Chairman: M. Huttner
Members: C. Wilson
C. Payraudeau

**Patent proprietor/Appellant: Bossert
KG**

**Opponent/Respondent: Bayerische
Motoren Werke AG**

**Headword: "Two-part claim/BOSSERT
KG"**

Article: 52(1), 56 EPC

Rule: 27 (1) (c), 29 (1) EPC

**Keyword: "Inventive step" - "Two-part
claim"**

Headnote

A one-part claim is preferable to the two-part claim provided for in Rule 29 (1) EPC if the subject-matter for which protection is sought is thereby defined clearly and concisely by avoiding inappropriate and complex formulations (Article 84 EPC). However, it is then necessary to include in the description the information indicated in Rule 29 (1) (a) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 102 410.2 was filed on 12 July 1979 claiming priority from earlier applications filed in the Federal Republic of Germany on 13 July and 21 November 1978. On 28 October 1981 European patent No. 0 007 104 was granted for the application comprising 17 claims.

II. Notice of opposition having been filed by BMW AG Munich on 21 July 1982, the Opposition Division revoked the patent in its entirety on the grounds of lack of inventive step by a decision of 15 May 1984 based on DE-C-952 769.

III. On 19 July 1984 the patentee filed an appeal against this decision, paid the appropriate fee and submitted a Statement of Grounds, requesting that the decision be set aside and the patent be maintained on the basis of the documents filed on 18 February 1984 (new Claim 1 and new introduction to the description).

The patentee considers that Claim 1's subject-matter is not only new but also involves an inventive step, and that to refer to and take into consideration DE-C-952 769 is a typical ex post

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 7 juillet 1986
T 170/84***

Composition de la Chambre:

Président: M. Huttner
Membres: C. Wilson
C. Payraudeau

**Titulaire du brevet/requérant: Bossert
KG**

**Opposant/intimé: Bayerische Motoren
Werke AG**

**Référence: "Présentation en deux
parties d'une revendication /BOSSERT
KG"**

Article: 52 (1) et 56 CBE

Règle: 27 (1) c) et 29 (1) CBE

**Mot clé: "Activité inventive" -
"Présentation en deux parties d'une
revendication"**

Sommaire

Il est préférable de présenter une revendication en une seule partie, plutôt qu'en deux comme prévu à la règle 29 (1) CBE, si cela permet de définir l'objet pour lequel la protection est recherchée de manière claire et concise (article 84 CBE), sans développements trop complexes et inutiles. En revanche, il est indispensable dans ce cas que les indications visées par la règle 29 (1) a) CBE figurent dans la description.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 12 juillet 1979, de la demande de brevet n° 79 102 410.2, pour laquelle est revendiquée la priorité des demandes antérieures déposées respectivement le 13 juillet 1978 et le 21 novembre 1978 en République fédérale d'Allemagne, un brevet européen 0 007 104, comportant 17 revendications, a été délivré, avec effet à compter du 28 octobre 1981.

II. La société BMW AG de Munich ayant fait opposition le 21 juillet 1982 à la délivrance du brevet susmentionné, la Division d'opposition, se fondant sur le document DE-C-952 769, a révoqué ce brevet en totalité pour défaut d'activité inventive, par décision en date du 15 mai 1984.

III. Le 19 juillet 1984, la titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision, a acquitté simultanément la taxe correspondante et déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Elle a demandé que la décision soit annulée, et que le brevet soit maintenu sur la base notamment des documents produits le 18 février 1984 (nouvelle revendication 1 et nouvelle introduction à la description).

La titulaire du brevet considère que l'objet de la revendication 1 est non seulement nouveau, mais qu'il implique aussi une activité inventive. A cet égard, elle fait notamment valoir qu'il fallait

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

unter anderem geltend, daß die Nennung und Berücksichtigung der DE-C-952 769 eine typische Ex-post-facto-Analyse sei. Die DE-C-952 769 gäbe keinerlei Hinweise oder Anregungen zur Lösung der Erfindung.

IV. Die Einsprechende tritt dem Vorbringen der Patentinhaberin nicht entgegen.

V. In einem Bescheid vom 8. Oktober 1985 beanstandete der Berichterstatter der Beschwerdekammer die Formulierung des Anspruchs 1. Zusammen mit der Erwidern auf diesen Bescheid reichte die Patentinhaberin am 12. Oktober 1985 einen neuen Satz von Ansprüchen ein.

Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

Tankklappenvorrichtung für ein Fahrzeug zur Abdeckung einer flachen Karosseriemulde (17) dieses Fahrzeugs, mit einem Scharnier (11; 63; 85) zur drehbaren Anlenkung einer Tankklappe (10; 65; 82),

welche in ihrer Schließstellung eine in der Karosseriemulde (17) vorgesehene Einfüllöffnung (z. B. 83) und diese Karosseriemulde (17) abdeckt,

und mit einer Kniehebelanordnung (z. B. 27, 51), welche die Tankklappe (10; 65; 82) in ihrer Offen- und ihrer Schließstellung festhält und in einer Zwischenstellung eine gestreckte Lage einnimmt,

wobei einer der Hebel der Kniehebelanordnung (z. B. 27, 51) als starrer und mit der Tankklappe (10; 65; 82) starr verbundener Hebel (z. B. 51) und der andere Hebel als quer zu seiner Längs-erstreckung federnd auslenkbarer Biegestab (27; 60; 84) ausgebildet ist,

dessen beide Enden (25, 26; 77, 78; 94, 95) entweder mit der Tankklappe (65; 82) bzw. dem starren Hebel (74; 87) oder mit einem fahrzeugfesten Teil (15, 16) gelenkig verbunden sind und dessen Mittelabschnitt (28; 61; 108) entweder mit dem fahrzeugfesten Teil (62; 104) oder mit dem starren Hebel (36) bzw. mit der Tankklappe (10) gelenkig verbunden ist, wobei die beiden Enden (22, 23; 61, 66; 93, 108) der Kniehebelanordnung (z. B. 27, 51) mit dem Fahrzeug gelenkig verbunden sind und bei geschlossener Tankklappe (10; 65; 82) in der flachen Karosseriemulde (17) und unterhalb der der Fahrzeugaußenseite abgewandten Seite der Tankklappe (10; 65; 82) liegen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106-108 sowie Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig.

2. Nach Prüfung der im Recherchenbericht aufgeführten Entgegenhaltungen und der von der Einsprechenden ge-

facto analysis, since the latter in no way points to or suggests the solution offered by the invention.

IV. The opponent has not contested the patentee's argument.

V. In a communication of 8 October 1985 the Appeal Board rapporteur objected to the way Claim 1 was formulated. On 12 October 1985, in response to this communication, the patentee filed a new set of claims.

Claim 1 now reads as follows:

Fuel tank flap device covering a shallow recess (17) on the bodywork of a motor vehicle, with a hinge joint (11; 63; 85) for pivotally mounting a tank flap (10; 65; 82),

which in its closed position covers a filler hole (e. g. 83) in the recess (17) and the recess (17) itself,

and with a crank-lever arrangement (e. g. 27, 51) which secures the tank flap (10; 65; 82) in its open and closed positions, and in an intermediate position assumes an elongated state,

wherein one of the levers of the crank-lever arrangement (e. g. 27, 51) is constructed as a rigid lever (e. g. 51) rigidly connected to the tank flap (10; 65; 82) and the other lever is constructed as a bending rod (27; 60; 84) which is spring-extendible at right angles to its longitudinal extension,

the two ends of which (25, 26; 77, 78; 94, 95) are pivotally connected either to the tank flap (65; 82) or the rigid lever (74; 87), or to a part (15, 16) fixed to the vehicle, and its middle portion (28; 61; 108) is pivotally connected either to a part (62, 104) fixed to the vehicle, or to the rigid lever (36) or the tank flap (10), the two ends (22, 23; 61, 66; 93, 108) of the crank-lever arrangement (e. g. 27, 51) being pivotally connected to the vehicle and, with the tank flap (10; 65; 82) closed, lying in the shallow bodywork recess (17) beneath the side of the tank flap (10; 65; 82) facing away from the vehicle exterior.

Reasons for the Decision

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

2. Having examined the documents cited in the search report and those referred to by the opponent, the Board

voir dans la manière dont le document DE-C-952 769 avait été cité et pris en compte un cas typique d'analyse a posteriori, ce document ne fournissant pas d'indications ni de suggestions permettant de trouver la solution de l'invention.

IV. L'opposante n'a pas répondu aux arguments invoqués par la titulaire du brevet.

V. Dans une notification en date du 8 octobre 1985, le rapporteur de la Chambre de recours a contesté la formulation de la revendication 1. Le 12 octobre 1985, la titulaire du brevet a répondu à cette notification, et elle a joint un nouveau jeu de revendications à sa réponse.

La revendication 1 est libellée comme suit:

Dispositif à volet d'orifice de réservoir pour véhicule, permettant de masquer un renforcement plat dans la carrosserie (17) de ce véhicule, comportant une charnière (11; 63; 85) pour le basculement pivotable d'un volet d'orifice de réservoir (10; 65; 82), qui, en position fermée, masque un orifice de remplissage (par ex. 83) prévu dans le renforcement de la carrosserie (17), ainsi que ce renforcement (17),

et un arrangement de leviers à genouillère (par ex. 27, 51), qui maintient le volet d'orifice de réservoir (10; 65; 82) en position ouverte ou fermée, et qui prend dans une position intermédiaire une position d'extension,

un des leviers de l'arrangement à genouillère (par ex. 27, 51) étant constitué sous forme d'un levier rigide (par ex. 51) relié de façon rigide au volet d'orifice de réservoir (10; 65; 82), l'autre levier étant constitué sous forme d'une barre de flexion (27; 60; 84) élastique s'articulant transversalement par rapport à sa longueur,

dont les deux extrémités (25, 26; 77, 78; 94, 95) sont reliées à articulation soit au volet d'orifice de réservoir (65; 82) ou au levier rigide (74; 87), soit à une partie (15, 16) solidaire du véhicule et dont la partie moyenne (28; 61; 108) est reliée à articulation, soit à la partie solidaire du véhicule (62; 104), soit au levier rigide (36) ou au volet d'orifice de réservoir (10), les deux extrémités (22, 23; 61, 66; 93, 108) de l'arrangement de leviers à genouillère (par ex. 27, 51) étant reliées à articulation avec le véhicule, et se trouvant, lorsque le volet d'orifice de réservoir est fermé (10; 65; 82), dans le renforcement plat de la carrosserie (17) et sous la face du volet de l'orifice de réservoir (10; 65; 82) opposée à la face externe du véhicule.

Motifs de la décision

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

2. Après examen des antériorités mentionnées dans le rapport de recherche, ainsi que des documents cités par

nannten Dokumente kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß die Tankklappenvorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 durch keine dieser Veröffentlichungen bekanntgeworden ist.

Die DE-C-952 769 betrifft keine Tankklappenvorrichtung, sondern eine Vorrichtung zum Erleichtern des Öffnens von Behälterdeckeln, insbesondere von Gepäckraumdeckeln an Kraftfahrzeugen. Ihr gegenüber folgt die Neuheit der Tankklappenvorrichtung nach Anspruch 1 schon aus der unterschiedlichen Gattung.

Gegenüber der Tankklappenvorrichtung nach der im Verfahren vor der Erteilung des Patents noch berücksichtigten US-A-2 865 653 folgt seine Neuheit schon daraus, daß bei der bekannten Vorrichtung die beiden Enden der Kniehebelanordnung bei geschlossener Tankklappe nicht unterhalb der der Fahrzeugaußenseite abgewandten Seite der Tankklappe liegen.

Die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 ist mithin gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik neu.

3. Zur erfinderischen Tätigkeit ist folgendes auszuführen:

3.1 Aus der US-A-2 865 653 kennt man eine Tankklappenvorrichtung für einen Personenkraftwagen. Diese Vorrichtung hat ein Scharnier zur drehbaren Anlenkung der Klappe sowie eine Kniehebelanordnung, welche die Klappe in ihrer Offen- und ihrer Schließstellung hält und in einer Zwischenstellung ihre gestreckte Lage einnimmt, wobei einer der Hebel der Kniehebelanordnung als Federglied und der andere Hebel starr ausgebildet ist. Diese Tankklappenvorrichtung benötigt jedoch sehr viel Einbautiefe (sie ist in der Heckflosse eines sogenannten Straßenkreuzers untergebracht), da sich bei geschlossener Tankklappe die Kniehebelanordnung etwa senkrecht von der Klappe weg ins Fahrzeuginnere erstreckt.

3.2 Die Patentinhaberin hat dem geltenden eingeschränkten Patentbegehren die Aufgabe zugrundegelegt, eine Tankklappenvorrichtung zu schaffen, welche sich zum Anbringen in flachen Karosseriemulden eignet.

3.3 Diese angegebene Aufgabe wird durch eine Tankklappenvorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst.

3.4 Anregungen zu einer solchen Kniehebelanordnung, deren beiden Enden bei geschlossener Tankklappe in der flachen Karosseriemulde und unterhalb der der Fahrzeugaußenseite abgewandten Seite der Tankklappe liegen, sind den im Verfahren genannten Vorveröffentlichungen nicht zu entnehmen.

has reached the conclusion that none of these documents discloses the tank flap device according to the currently valid Claim 1.

DE-C-952-769 does not relate to a tank flap device but to one designed to facilitate the opening of container lids, particularly those of boot lids on vehicles. The difference in nature between this device and the tank flap device according to Claim 1 shows the latter's novelty.

The tank flap device according to US-A-2 865 653 was already taken into consideration in the examination preceding the grant of the patent. In that known device, with the tank flap closed, the two ends of the crank-lever arrangement do not lie beneath the side of the tank flap facing away from the vehicle exterior. This demonstrates the novelty of the device according to Claim 1.

The latter is therefore new in relation to the state of the art presented.

3. The following comments relate to the question of inventive step:

3.1 A tank flap device for motor vehicles is known from US-A-2 865 653. This device has a hinge joint for pivotally mounting the flap, and a crank-lever arrangement which secures the flap in its open and closed positions and in an intermediate position assumes its elongated state, one of the levers of the crank-lever arrangement being constructed as a spring member and the other as a rigid lever. However, this tank flap device requires very considerable mounting depth (it is located in the rear fin of a large American car), since with the tank flap closed the crank-lever arrangement extends more or less vertically from the flap into the vehicle interior.

3.2 The patentee has based the currently valid, limited application on the problem of creating a tank flap device suitable for mounting on shallow bodywork recesses.

3.3 The problem set is resolved by a tank flap device according to Claim 1.

3.4 None of the documents cited during the proceedings suggests a crank-lever arrangement with both its ends, when the tank flap is closed, lying in the shallow bodywork recess beneath the side of the tank flap facing away from the vehicle exterior.

l'opposante, la Chambre conclut qu'aucune de ces publications n'avait fait connaître le dispositif à volet d'orifice de réservoir selon la revendication 1 actuelle.

Le document DE-C-952 769 ne concerne pas un dispositif à volet d'orifice de réservoir, mais un dispositif facilitant l'ouverture de couvercles de récipients, notamment de hayons de coffres à bagages de véhicules automobiles. Par rapport à ce document, la nouveauté du dispositif à volet d'orifice de réservoir selon la revendication 1 tient déjà à cette différence de nature.

Comparé au dispositif à volet d'orifice de réservoir selon le document US-A-2 865 653, dont il a été tenu compte avant même la délivrance du brevet, le dispositif selon la revendication 1 est nouveau du simple fait que, dans le dispositif connu, les deux extrémités de l'arrangement de leviers à genouillère ne se trouvent pas sous la face du volet d'orifice de réservoir opposée à la face externe du véhicule, lorsque le volet est fermé.

Le dispositif selon la revendication 1 est donc nouveau par rapport à l'état actuel de la technique.

3. En ce qui concerne l'activité inventive, il y a lieu de formuler les observations suivantes:

3.1 Le document US-A-2 865 653 a fait connaître un dispositif à volet d'orifice de réservoir destiné à une voiture de tourisme. Ce dispositif comporte une charnière pour le basculement pivotable du volet, ainsi qu'un arrangement de leviers à genouillère, qui maintient le volet en position ouverte ou fermée, et qui prend dans une position intermédiaire sa position d'extension, un des leviers de l'arrangement à genouillère étant constitué sous forme d'une pièce élastique et l'autre de façon rigide. Toutefois, ce dispositif nécessite une profondeur de montage considérable (il est logé dans l'aile arrière d'une grosse voiture de tourisme), car lorsque le volet de réservoir est fermé, l'arrangement de leviers à genouillère s'étend vers l'intérieur du véhicule, sensiblement à angle droit par rapport au volet.

3.2 Le problème sur lequel se fonde la revendication limitée actuelle soumise par la titulaire du brevet consiste à créer un dispositif à volet d'orifice de réservoir pouvant être monté dans des renforcements plats de carrosserie.

3.3 Ce problème tel qu'il a été énoncé est résolu par un dispositif à volet d'orifice de réservoir selon la revendication 1.

3.4 Les documents antérieurs cités au cours de la procédure ne suggèrent nullement un tel arrangement de leviers à genouillère, dont les deux extrémités se trouveraient dans le renforcement plat de la carrosserie, sous la face du volet de réservoir opposée à la face externe du véhicule, lorsque le volet est fermé.

3.5 Der Auslegung der DE-C-952 769 durch die Einspruchsabteilung, aufgrund deren diese zu ihrer das Gegebenheit einer erfinderischen Tätigkeit verneinenden Beurteilung gelangt ist, trifft nicht zu. Aus dieser Vorveröffentlichung kennt man eine Vorrichtung zum Erleichtern des Öffnens von Behälterdeckeln, insbesondere von Gepäckraumdeckeln an Kraftfahrzeugen. Der Gepäckraumdeckel ist dort über ein Scharnier drehbar an der festen Wandung des Gepäckraums angelenkt.

Eine Kniehebelanordnung ist vorgesehen, welche den Kofferraumdeckel in der Offenstellung festhält und welche das Schließen (durch Erzeugen einer zusätzlichen Schließkraft) erleichtert. Einer der Hebel dieser Kniehebelanordnung ist starr ausgebildet, der andere als Biegestab, welcher quer zu seiner Längserstreckung auslenkbar ist, wenn der Kofferraumdeckel geöffnet oder geschlossen wird.

Diese bekannte Vorrichtung benötigt für die Kniehebelmechanik zusätzlichen Raum seitlich neben der zu verschließenden Öffnung und eignet sich dadurch nicht zur Verwendung bei Tankmulden, da dort üblicherweise die Tankklappenvorrichtung samt ihrer Mechanik in der Tankmulde selbst untergebracht wird, um z. B. nach einem Unfall einen leichten Austausch zu ermöglichen und um das Eindringen von Schmutz aus dem Inneren der Karosserie, z. B. aus den Radkästen, in den Einfüllstutzen des Tanks zu verhindern.

3.6 Der Fachmann, welcher der Aufgabe entgegentritt, eine Tankklappenvorrichtung zu schaffen, die sich zum Anbringen in flachen Karosseriemulden eignet, hätte deshalb diese Lösung nicht herausgegriffen, da sie unter demselben Nachteil leidet wie die Tankklappenvorrichtung gemäß US-A-2 865 653, nämlich, daß sie zusätzlichen Raum seitlich, neben der zu verschließenden Öffnung benötigt.

3.7 Die durch die weiteren Entgegenhaltungen bekanntgewordenen Vorrichtungen kommen dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht näher als die vorstehend erörterten Vorrichtungen. Er lag deshalb, auch unter Berücksichtigung der durch sie vermittelten Lehren, nicht nahe.

3.8 Die Tankklappenvorrichtung nach Anspruch 1 beruht deshalb auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

4. Zur Frage der Fassung des Anspruchs 1 ist folgendes auszuführen:

4.1 Regel 29 (1) EPÜ schreibt als Normalfall die zweiteilige Form für einen Patentanspruch vor. Sie ist nach Regel 29 (1) Satz 2 EPÜ zu wählen, wo es **zweckdienlich** ist. Weiterhin lautet Artikel 84 EPÜ:

3.5 The Opposition Division's interpretation of DE-C-952 769 leading it to find that no inventive step was involved is incorrect. The document discloses a device intended to make it easier to open container lids, in particular boot lids on vehicles. The boot lid is pivotally mounted on the fixed wall of the boot via a hinge joint.

A crank-lever arrangement secures the boot lid in its open position and makes it easier to close (by generating additional closing force). One of the levers of this crank-lever arrangement is constructed as a rigid lever and the other as a bending rod which is extendible at right angles to its longitudinal extension when the boot lid is opened or closed.

This known device requires additional space for the crank-lever mechanism at the side of the opening to be closed and therefore is not suitable for use on tank recesses since the tank flap device including its mechanical parts is then usually located in the tank recess itself, so as to make it easy to replace, say after an accident, and to prevent dirt from the inside of the bodywork, such as the wheel housings, from penetrating the tank's filler neck.

3.6 The skilled person faced with the problem of creating a tank flap device suitable for mounting on shallow bodywork recesses would therefore not have looked to this solution, since it has the same drawback as the tank flap device according to US-A-2865 653 in that it requires additional space at the side of the opening to be closed.

3.7 The devices disclosed in the other citations come no closer to the subject-matter of Claim 1 than those mentioned above. Even taking their teachings into account, therefore, the said subject-matter was not obvious.

3.8 The tank flap device according to Claim 1 therefore involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

4. The following remarks relate to the formulation of Claim 1:

4.1 Rule 29(1) EPC stipulates that claims should normally be formulated in two parts. According to Rule 29 (1), second sentence, EPC a two-part claim should be chosen wherever it is **appropriate**. But Article 84 EPC reads as follows:

3.5 Lorsque la Division d'opposition a jugé que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive, elle s'est fondée sur une interprétation erronée du document DE-C-952 769. Cette publication antérieure a fait connaître un dispositif facilitant l'ouverture de couvercles de récipients, notamment de hayons de coffres à bagages de véhicules automobiles. Dans ce document, le hayon du coffre à bagages est fixé à la paroi fixe du coffre par une charnière permettant un basculement pivotable.

Il est prévu un arrangement de leviers à genouillère, qui maintient le hayon du coffre en position ouverte, et facilite sa fermeture (en produisant une force supplémentaire de fermeture). Un des leviers de cet arrangement est constitué de façon rigide, et l'autre sous la forme d'une barre de flexion s'articulant transversalement par rapport à sa longueur lorsque l'on ouvre ou que l'on ferme le hayon du coffre.

Ce dispositif connu nécessite pour le mécanisme de leviers à genouillère un espace supplémentaire sur le côté, près de l'ouverture à fermer, et ne se prête pas par conséquent à une utilisation dans les renforcements d'accès au réservoir, puisque ceux-ci servent généralement de logement au dispositif à volet d'orifice de réservoir et à son mécanisme, afin de faciliter le cas échéant son remplacement, par exemple après un accident, et d'empêcher que les saletés provenant des cavités de la carrosserie, par exemple des passages de roues, ne pénètrent dans le goulot de remplissage du réservoir.

3.6 L'homme du métier qui cherche à créer un dispositif à volet d'orifice de réservoir pouvant être monté dans des renforcements plats de carrosserie n'aurait donc pas choisi cette solution, car elle présente le même inconvénient que le dispositif à volet d'orifice de réservoir décrit dans le document US-A-2 865 653, à savoir qu'il nécessite un espace supplémentaire sur le côté, près de l'ouverture à fermer.

3.7 Les dispositifs révélés par les autres antériorités ne sont pas plus proches de l'objet de la revendication 1 que les dispositifs susmentionnés. Cet objet n'était donc pas évident, même en tenant compte des enseignements tirés de ces dispositifs.

3.8 Le dispositif à volet d'orifice de réservoir selon la revendication 1 implique par conséquent une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

4. En ce qui concerne le problème posé par la formulation de la revendication 1, il convient d'apporter les précisions suivantes :

4.1 La règle 29(1) CBE prévoit que normalement une revendication doit être présentée en deux parties. Aux termes de la deuxième phrase de cette règle 29 (1), il convient d'adopter cette présentation **lorsque le cas d'espèce le justifie**. Par ailleurs, l'article 84 CBE dispose que

"Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen **deutlich, knapp gefaßt** und von der Beschreibung gestützt sein."

Wenn die zweiteilige Form zu einer zu komplexen Formulierung führen würde, ist sie daher nicht mehr zweckdienlich.

4.2 Die vorliegende Erfindung besteht aus einem komplexen System funktionell zusammenhängender Teile, wobei die erfinderische Tätigkeit in der Veränderung ihrer Beziehung zueinander besteht. Diese Veränderung ihrer Beziehung zueinander hat zur Folge, daß die an sich zum größten Teil bekannten Scharnier- und Kniehebelanordnungen zur Anbringung in **flachen** Karosseriemulden geeignet sind.

4.3 Die Tankklappenvorrichtung der US-A-2 865 653 ist als der der Erfindung am nächsten kommender Stand der Technik zu betrachten. Da sie jedoch nicht zur Anbringung in **flachen** Karosseriemulden geeignet ist, sondern viel Einbautiefe benötigt, würde die zweiteilige Form zu einer komplexen Formulierung führen. Obwohl sie mit der Tankklappenvorrichtung des Anspruchs 1 viele Merkmale gemeinsam hat, besteht die erfinderische Tätigkeit in der Veränderung ihrer Beziehung zueinander.

4.4 Die DE-C-952 769 betrifft keine Tankklappenvorrichtung und muß deswegen für die zweiteilige Formulierung auch außer Betracht bleiben.

4.5 Daher ist die in Regel 29 (1) festgelegte zweiteilige Form des Patentanspruchs 1 in diesem Fall nicht zweckdienlich.

4.6 Es ist hier zu erwähnen, daß die in Regel 29 (1) festgesetzte Form des Anspruchs es dem Leser ermöglichen soll, klar zu erkennen, welche für die Festlegung des beanspruchten Gegenstandes der Erfindung notwendigen Merkmale in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören. Beim Nichtvorhandensein der zweiteiligen Form des Anspruchs muß dies klar genug aus den Angaben zum Stand der Technik, die gemäß Regel 27 (1) c) in der Beschreibung enthalten sein müssen, hervorgehen. Im vorliegenden Fall sind die US-A-2 865 653 und die DE-C-952 769 ausreichend berücksichtigt.

5. In der geltenden Fassung kann der Patentanspruch 1 demnach Bestand haben.

6. Ihm können sich die rückbezogenen, an die Terminologie des Anspruchs 1 angepaßten Ansprüche 2

"The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be **clear and concise** and be supported by the description."

Where therefore a two-part claim would lead to a complex formulation it is no longer appropriate.

4.2 The present invention consists of a complex system of functionally interconnected parts where the inventive step lies in a change in their relation to each other. This change results in the hinge-joint and crank-lever arrangements, though largely already known, being suitable for mounting on **shallow** bodywork recesses.

4.3 The tank flap device in US-A-2 865 653 must be considered as the closest state of the art vis-à-vis the invention. However, since it is not suitable for mounting on **shallow** bodywork recesses, requiring considerable mounting depth, a two-part claim would entail a complex formulation. Although it has many features in common with the tank flap device of Claim 1, the inventive step lies in a change in their inter-relation.

4.4 DE-C-952 769 does not relate to a tank flap device and must therefore likewise be disregarded for the purposes of a two-part claim.

4.5 It is therefore inappropriate in this case to formulate Claim 1 in two parts as laid down in Rule 29 (1).

4.6 It should be pointed out that the two-part claim prescribed in Rule 29 (1) is intended to make it easier for the reader to identify which features required for establishing the claimed subject-matter of the invention, in combination with one another, belong to the state of the art. If a two-part formulation is not chosen, this must be sufficiently clear from the information concerning the state of the art to be contained according to Rule 27 (1) (c) in the description. In the present case US-A-2 865 653 and DE-C-952 769 are taken sufficiently into account.

5. The currently valid version of Claim 1 can therefore stand.

6. The related Claims 2 to 17 of 12 October 1985 can readily be joined on to Claim 1, the terminology having

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être **claires et concises** et se fonder sur la description."

La présentation en deux parties n'est donc plus justifiée, si elle conduit à une formulation trop compliquée.

4.2 L'invention en cause est constituée par un système complexe d'éléments fonctionnellement interdépendants, l'activité inventive résidant dans la modification de leur interrelation. Par suite de cette modification, les arrangements de charnières et de leviers à genouillère, qui sont en grande partie connus, se prêtent au montage dans des renforcements **plats** de la carrosserie.

4.3 Le dispositif à volet d'orifice de réservoir faisant l'objet du document US-A-2 865 653 doit être considéré comme l'état de la technique le plus proche de l'invention en cause. Toutefois, comme il ne se prête pas à un montage dans des renforcements **plats** de la carrosserie, et nécessite au contraire une profondeur considérable de montage, la présentation en deux parties de la revendication aboutirait à une formulation complexe. Bien qu'il ait beaucoup d'éléments en commun avec le dispositif selon la revendication 1, le dispositif selon la revendication 1 implique une activité inventive, qui réside dans la modification de l'interrelation desdits éléments.

4.4 Par ailleurs, le document DE-C-952 769 ne concernant pas un dispositif à volet d'orifice de réservoir, il ne doit pas lui non plus être pris en considération pour la présentation en deux parties de la revendication.

4.5 En conséquence, la présentation en deux parties de la revendication 1, comme le prévoit la règle 29 (1) CBE, n'est pas justifiée par le cas d'espèce.

4.6 Il convient de rappeler ici que la forme de la revendication fixée par la règle 29 (1) CBE doit permettre au lecteur de distinguer clairement quelles sont les caractéristiques nécessaires à la définition des éléments revendiqués qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique. Si le demandeur n'a pas opté pour la présentation en deux parties, ces caractéristiques doivent ressortir de façon suffisamment claire des indications concernant l'état de la technique qui doivent figurer dans la description, conformément à la règle 27 (1) c) CBE. Or dans la présente espèce, il a bien été suffisamment tenu compte des documents US-A-2 865 653 et DE-C-952 769.

5. La revendication 1 peut par conséquent être maintenue dans son texte actuel.

6. Les revendications 2 à 17 déposées le 12 octobre 1985, qui se rapportent à la revendication 1 et reprennent sa

bis 17 vom 12. Oktober 1985 ohne weiteres anschließen, da sie auf besondere Ausführungen der Tankklappenvorrichtung nach Anspruch 1 gerichtet sind.

7. Die Beschreibung ist dem geänderten Wortlaut des Patentanspruchs 1 angepaßt. In ihr ist die Aufgabe, die mit der Erfindung nach Anspruch 1 gelöst werden soll, präzisiert worden. In der geltenden Fassung ist die Beschreibung deshalb ebenfalls für eine Aufrechterhaltung des Patents geeignet.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
 - Beschreibung Seiten 1-3, eingegangen am 18. Februar 1984.
 - Beschreibung wie erteilt, Spalte 1, Zeile 34 bis Ende.
 - Patentansprüche 1-17, eingegangen am 12. Oktober 1985.
 - Zeichnungen mit Figuren 1-22 des erteilten Patents.

been aligned, since they are directed to special embodiments of the tank flap device according to Claim 1.

7. The description has been brought into line with the amended wording of Claim 1 and defines the problem to be solved by the invention according to that Claim. In its currently valid form, therefore, the description is likewise suitable for maintaining the patent.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is referred back to the department of first instance with the order to maintain the European patent on the basis of the following documents:
 - Description, pages 1-3, filed on 16 February 1984
 - Description as granted, column 1, line 34 to end
 - Claims 1-17, filed on 12 October 1985
 - Drawings comprising Figures 1-22 of the granted patent.

terminologie, peuvent sans difficultés venir s'y ajouter, puisqu'elles portent sur des modes de réalisation particuliers du dispositif à volet d'orifice de réservoir selon la revendication 1.

7. La description est en harmonie avec le texte modifié de la revendication 1, et elle précise l'énoncé du problème qu'entend résoudre l'invention, selon la revendication 1. Par conséquent, la version actuelle de la description convient elle aussi pour le maintien du brevet.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet européen sur la base des pièces suivantes:
 - Description, pages 1, 2 et 3, reçue le 18 février 1984.
 - Description dans le texte sur la base duquel a été délivré le brevet, colonne 1, de la ligne 34 à la fin.
 - Revendications 1 à 17, reçues le 12 octobre 1985.
 - Feuilles de dessins avec les figures 1 à 22 du brevet tel qu'il a été délivré.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 6. Juni 1986
T 17/85* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
O. Bossung

Anmelder: Plüss-Staufer AG

Stichwort: "Füllstoff/PLÜSS-STAUFER"

Artikel: 54 EPÜ

Kennwort: "Neuheit (verneint)" -
"Auswahl aus Zahlenbereich" -
"Beschränkung eines Zahlenbereichs" -
"Anspruchsänderung"

Leitsatz

Nimmt der bevorzugte Zahlenbereich einer Entgegenhaltung einen beanspruchten Bereich teilweise vorweg, so ist dieser Bereich jedenfalls dann nicht mehr neu, wenn die Werte in den Ausführungsbeispielen der Entgegenhaltung nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs liegen und dem Fachmann die Lehre vermitteln, daß er innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten kann.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 21. Oktober 1980 mit deutscher Priorität vom 29. Oktober 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung 80 106 420.5 (Publikations-Nr. 27 997) wurde von der Prüfungsabteilung durch Entscheidung vom 6. Juli 1984 zurückgewiesen. Die Entscheidung erfolgte auf der Grundlage von zwei Ansprüchen, deren erster folgendermaßen lautete:

"Mineralischer Füllstoff, insbesondere Calciumcarbonat, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis

$$\frac{\text{Gew. \% Teilchen} < 1 \mu\text{m}}{\text{Gew. \% Teilchen} < 0.2 \mu\text{m}} = R = 4 \text{ bis } 10."$$

In Form eines Hilfsantrags lag ein weiterer Anspruchssatz vor, der sich von demjenigen nach Hauptantrag durch den folgenden Disclaimer am Ende von Anspruch 1 unterschied: "ausgenommen 9,4 und 9,7".

II. In der Entscheidung wird ausgeführt, der Gegenstand von Anspruch 1 nach Hauptantrag sei im Hinblick auf die in der Entgegenhaltung FR-A-2 418 263 genannten Produkte C, D und E mit (errechenbaren) R-Werten von 9,7, 9,4 bzw. 10 nicht neu; der Gegenstand von Anspruch 1 nach Hilfsantrag sei dage-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 6 June 1986
T 17/85* ****

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
O. Bossung

Applicant: Plüss-Staufer AG

Headword: "Filler/PLÜSS-STAUFER"

Article: 54 EPC

Keyword: "Novelty (denied)" -
"Selection from a numerical range" -
"Limitation of a numerical range" -
"Amendment of claim"

Headnote

If the preferred numerical range in a citation in part anticipates a range claimed in an application, the said claimed range cannot be regarded as novel at least in cases where the values in the examples given in the citation lie just outside the claimed range and teach the skilled person that it is possible to use the whole of this range.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 106 420.5 (publication No. 27 997) filed on 21 October 1980 with a German priority of 29 October 1979 was refused by the Examining Division in a decision taken on 6 July 1984. This decision was based on two claims, the first of which read as follows:

"Mineral filler, particularly calcium carbonate, characterised by the ratio

$$\frac{\% \text{ by weight of particles} < 1 \mu\text{m}}{\% \text{ by weight of particles} < 0.2 \mu\text{m}} = R = 4 \text{ to } 10."$$

An alternative request concerned a further set of claims differing from that filed with the main request in the following disclaimer at the end of Claim 1: "except for 9.4 and 9.7".

II. The decision laid down that the subject-matter of Claim 1 under the main request was not new in view of the products C, D and E with (calculable) R values of 9.7, 9.4 and 10 respectively, which were mentioned in citation FR-A-2 418 263; but although the subject-matter of Claim 1 under the

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 6 juin 1986
T 17/85* ****

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
O. Bossung

Demandeur: Plüss-Staufer AG

Référence: "Charge/PLÜSS-STAUFER"

Article: 54 CBE

Mot clé: "(Absence de) nouveauté" -
"Sélection dans une plage de nombres" -
"Limitation d'une plage de nombres" -
"Modification des revendications"

Sommaire

I. Si la plage de nombres préférée d'un document antérieur empiète en partie sur une plage revendiquée, cette plage n'est en tout état de cause plus nouvelle lorsque les valeurs indiquées dans les exemples de réalisation de l'invention figurant dans le document antérieur ne sont qu'à peine en dehors de la plage revendiquée et permettent à l'homme du métier de conclure qu'il peut travailler à l'intérieur de toute cette plage.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 106 420.5 (n° de publication: 27 997), déposée le 21 octobre 1980, revendiquant la priorité d'une demande allemande déposée le 29 octobre 1979, a été rejetée le 6 juillet 1984 par décision de la Division d'examen. Cette décision a été rendue sur la base de deux revendications, dont la première s'énonçait comme suit:

"Charge minérale, en particulier carbonate de calcium, caractérisée en ce que le rapport

$$\frac{\% \text{ en poids de particules de diamètre} < 1 \mu\text{m}}{\% \text{ en poids de particules de diamètre} < 0.2 \mu\text{m}} = R = 4 \text{ à } 10."$$

A titre de requête subsidiaire en déviance, il avait été déposé un autre jeu de revendications qui différait de celui sur lequel portait la requête principale par le "disclaimer" suivant ajouté à la fin de la revendication 1: "à l'exception de 9,4 et 9,7".

II. Il est précisé dans la décision que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'est pas nouveau eu égard aux produits C, D et E cités dans le document antérieur FR-A-2 418 263, pour lesquels les valeurs de R (si on fait le calcul) sont respectivement de 9,7, 9,4 et 10; en revanche,

* Amtlicher Text.

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

* Translation.

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

* Traduction.

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

gen wohl neu im Sinn einer Auswahl, sei jedoch durch die Entgegenhaltung nahegelegt gewesen. Das Gleiche gelte für den bevorzugten R-Wert nach Anspruch 2 gemäß Haupt- und Hilfsantrag.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 13. August 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 9. November 1984, etwa wie folgt, begründet:

Der Entgegenhaltung sei weder irgendein R-Wert zu entnehmen, noch habe der Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung einen Anlaß gehabt, irgendeinen R-Wert zu bilden. Sie offenbare nicht die erfindungsgemäße Bemessungsregel, sondern lediglich einige "zufällig" unter diese fallende Werte. Der Anmeldegegenstand sei daher neu. Er habe auch nicht nahegelegen, da der Entgegenhaltung wohl gewisse nachteilige Wirkungen eines zu hohen Gehaltes an Partikeln $< 0,2 \mu\text{m}$. nicht jedoch die Lehre zu entnehmen sei, diesen Gehalt **zugunsten des Anteils im Bereiche von 0,2 bis 1 μm** zu reduzieren; denn der Fachmann wisse, daß beim Mahlen zu Produkten mit niedrigem Anteil von Partikeln $< 0,2 \mu\text{m}$ auch automatisch niedrigere Anteile $< 1 \mu\text{m}$ entstehen, somit R-Werte außerhalb des beanspruchten Verhältnisses. Die Beschwerdeführerin hat in diesem Zusammenhang auch auf bereits in der Vorinstanz eingereichte Versuchsergebnisse verwiesen, durch die die unerwartet vorteilhaften Eigenschaften der beanspruchten Produkte belegt seien.

IV. Nach zwei Bescheiden der Kammer, in denen Bedenken gegen die Neuheit der von der Vorinstanz zurückgewiesenen Ansprüche gemäß damaligem Haupt- und Hilfsantrag bzw. gegen die daraufhin vorgelegten eingeschränkten Ansprüche geltend gemacht wurden, verteidigt die Beschwerdeführerin gemäß Hauptantrag weiterhin die geltenden eingeschränkten Ansprüche; ein Hilfsantrag richtet sich auf die Erteilung eines durch Aufnahme eines weiteren Merkmals in Anspruch 1 weiter beschränkten Patents.

V. Die Ansprüche gemäß Hauptantrag lauten:

"1. Mineralischer Füllstoff, insbesondere natürliches Calciumcarbonat, für Farben und Papierbeschichtungsmassen, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis

$$\frac{\text{Gew. \% Teilchen } < 1 \mu\text{m}}{\text{Gew. \% Teilchen } < 0,2 \mu\text{m}} = R = 4 - 8 \text{ ist.}$$

alternative request was new in so far as a selection was involved, it had nonetheless been suggested by the citation. The same applied to the preferred R value according to Claim 2 under the main and alternative requests.

III. The appellants filed an appeal against this decision on 13 August 1984, paying the prescribed fee at the same time, and submitted grounds along the following lines on 9 November 1984.

The citation said nothing whatever about an R value, nor would a skilled person be prompted without a knowledge of the invention to formulate an R value. The citation did not disclose the dimensioning rule according to the invention, but only a number of values which accorded "fortuitously" with that rule. The subject-matter of the application was therefore new. It was not obvious, moreover, since although the citation referred to certain adverse effects of an excessively high content of particles $< 0,2 \mu\text{m}$ it did not suggest the teaching that this content be reduced **in favour of the proportion ranging from 0.2 to 1 μm** ; the skilled person, after all, was aware that the process of grinding to obtain products with a low proportion of particles $< 0,2 \mu\text{m}$ automatically also produces lower proportions of particles $< 1 \mu\text{m}$, i.e. R values outside the claimed ratio. In this connection the appellants also drew attention to results of tests which had already been submitted to the department of first instance and which purportedly confirmed the unexpectedly advantageous properties of the claimed products.

IV. Following two communications from the Board expressing doubts about the novelty of the claims under the original and alternative requests, which were refused by the department of first instance, and about the limited claims filed subsequently, the appellants continue to defend the present limited claims under the main request; an alternative request is for the granting of a patent further limited by the inclusion of another feature in Claim 1.

V. The claims under the main request are worded as follows:

"1. Mineral filler, particularly natural calcium carbonate, for paints and paper coating compositions, characterised in that the ratio is

$$\frac{\% \text{ by weight of particles } < 1 \mu\text{m}}{\% \text{ by weight of particles } < 0,2 \mu\text{m}} = R = 4 - 8.$$

l'objet de la revendication 1 selon la requête présentée à titre subsidiaire est effectivement nouveau, en ce qu'il constitue une sélection, mais il découle de manière évidente du document antérieur. Il en va de même pour la valeur préférée de R selon la revendication 2 de la requête principale et de la requête présentée à titre subsidiaire.

III. La requérante a formé le 13 août 1984 un recours contre cette décision, en acquittant la taxe prescrite, et dans son exposé des motifs du recours, produit le 9 novembre 1984, a développé en substance les arguments suivants:

Le document antérieur n'indique aucune valeur pour R, et ne conduit pas l'homme du métier qui ne connaît pas l'invention à forger une valeur quelconque pour R. Il n'énonce pas la règle à appliquer selon l'invention, mais divulgue simplement quelques valeurs qui relèvent "par hasard" de celle-ci. L'objet de la demande est donc nouveau. Il n'était pas non plus évident, car l'on peut effectivement déduire du document antérieur certains effets défavorables d'une teneur trop élevée en particules de diamètre $< 0,2 \mu\text{m}$, mais on ne peut en conclure qu'il convient de réduire cette teneur **au profit d'une teneur en particules de diamètre compris entre 0,2 et 1 μm** ; l'homme du métier sait en effet que lorsqu'on effectue un broyage pour obtenir des produits à faible teneur en particules de diamètre $< 0,2 \mu\text{m}$, on obtient aussi automatiquement des teneurs plus faibles en particules de diamètre inférieur à 1 μm , donc des valeurs de R sortant de la plage revendiquée. La requérante a également renvoyé à ce propos à des résultats d'essais déjà soumis à la première instance, tendant à prouver les propriétés avantageuses inattendues des produits revendiqués.

IV. Même après avoir reçu deux notifications dans lesquelles la Chambre mettait en doute la nouveauté des revendications selon la requête principale et la requête subsidiaire, revendications qui avaient été rejetées par la première instance, et contestait également la nouveauté des revendications limitées qui avaient été produites à la suite de ce rejet, la requérante persiste à défendre dans sa requête principale les revendications limitées actuelles; dans une requête présentée à titre subsidiaire, elle sollicite la délivrance d'un brevet encore plus limité par introduction d'une autre caractéristique dans la revendication 1.

V. Les revendications selon la requête principale s'énoncent comme suit:

"1. Charge minérale, en particulier carbonate de calcium naturel, pour peintures et pour masses d'enduction pour papier, caractérisée en ce que le rapport

$$\frac{\% \text{ en poids de particules de diamètre } < 1 \mu\text{m}}{\% \text{ en poids de particules de diamètre } < 0,2 \mu\text{m}} = R = 4 \text{ à } 8.$$

2. Füllstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der R-Wert in der Nähe von 5 liegt."

Nach dem Hilfsantrag soll Anspruch 1 - bei unverändertem Anspruch 2 und nach Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers - folgendermaßen lauten:

"Mineralischer Füllstoff, insbesondere natürliches Calciumcarbonat, für Farben und Papierbeschichtungsmassen, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis

$$\frac{\text{Gew. \% Teilchen} < 1 \mu\text{m}}{\text{Gew. \% Teilchen} < 0.2 \mu\text{m}} = R = 4 - 8$$

ist und daß mindestens 93 Gew.% der Teilchen kleiner als 2 µm sind."

Schließlich legt die Beschwerdeführerin erstmals eine gesonderte Anspruchsfassung für Österreich vor, deren Anspruch 1 den folgenden Wortlaut hat:

VI. Zur Begründung des Hauptantrags führt die Beschwerdeführerin noch an:

i) Im Zusammenhang mit ihrer bereits früher vorgetragenen Meinung, die Entgegenhaltung offenbare nicht die erfindungsgemäße Bemessungsregel, sondern lediglich einige "zufällig" unter diese fallende Werte, beruft sie sich auf zwei deutsche Entscheidungen, nämlich BGH "Etikettiermaschine", GRUR 1981, 812; sowie BPatG 13W (pat) 87/82 vom 20. Februar 1984.

ii) Die von der Kammer angezogene Entscheidung "Thiochlorformiate/Höchst", ABl. EPA 7/1985, 209, sei auf den Anmeldegegenstand nicht anwendbar, da es sich bei diesem nicht wie beim dort entschiedenen Fall um eine Auswahl erfindung handle; denn eine Auswahl müsse sich auf die (vorbekannte) Lehre selbst beziehen und nicht auf das **Ergebnis** dieser Lehre.

iii) Schließlich habe auch die entsprechende deutsche Patentanmeldung unter Berücksichtigung des gleichen Standes der Technik (die dort genannte DE-A-2 808 425 entspreche der hier entgegengesetzten FR-A-2 418 263) zur Patenterteilung geführt.

Entscheidungsgründe

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

2. Zunächst ist die Zulässigkeit der neu vorgelegten Ansprüche zu untersuchen.

2. Filler according to Claim 1 characterised in that R is approximately 5."

Under the alternative request, Claim 1 is to be worded as follows (with Claim 2 unchanged and an obvious typing error corrected):

"Mineral filler, particularly natural calcium carbonate, for paints and paper coating compositions, characterised in that the ratio is

$$\frac{\% \text{ by weight of particles} < 1 \mu\text{m}}{\% \text{ by weight of particles} < 0.2 \mu\text{m}} = R = 4 - 8$$

and that at least 93% by weight of the particles are smaller than 2 µm."

Finally, the appellants have filed for the first time a separate version of the claims for Austria in which Claim 1 is worded as follows:

VI. The appellants also argue as follows in support of the main request:

(i) In connection with the view they had already expressed previously to the effect that the citation did not disclose the dimensioning rule according to the invention but only a number of values which accorded "fortuitously" with it, they refer to two German decisions: BGH (Federal Court of Justice) "Etikettiermaschine", GRUR 1981, 812, and BPatG (Federal Patent Court) 13W (pat) 87/82 of 20 February 1984.

(ii) The decision "Thiochloroformates/HÖCHST" (OJ 7/1985, p.209), which was cited by the Board, did not apply to the subject-matter of the application since the latter, unlike the case referred to, was not concerned with a selection invention. A selection had to relate to the previously known teaching itself and not to the **result** thereof.

(iii) Finally, the parallel German application had also led to the granting of a patent taking account of the same state of the art (DE-A-2 808 425 cited therein corresponded to FR-A-2 418 263 cited in the present case).

Reasons for the Decision

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

2. First of all, the admissibility of the newly filed claims must be examined.

2. Charge selon la revendication 1, caractérisée en ce que la valeur de R est voisine de 5."

Selon la requête présentée à titre subsidiaire, la revendication 1 doit - suivie de la revendication 2 inchangée et après correction d'une faute de transcription évidente - s'énoncer comme suit:

"Charge minérale, en particulier carbonate de calcium naturel, pour peintures et pour masses d'enduction pour papier, caractérisée en ce que le rapport

$$\frac{\% \text{ en poids de particules de diamètre} < 1 \mu\text{m}}{\% \text{ en poids de particules de diamètre} < 0.2 \mu\text{m}} = R = 4 \text{ à } 8$$

et qu'au moins 93% en poids des particules ont un diamètre < 2 µm."

Enfin, la requérante présente pour la première fois un jeu de revendications distinct pour l'Autriche, dont la revendication 1 s'énonce comme suit:

VI. A l'appui de sa requête principale, la requérante fait également valoir que:

i) Ce qu'elle avait affirmé précédemment, à savoir que le document antérieur n'énonce pas la règle applicable selon l'invention, mais divulgue uniquement quelques valeurs relevant "par hasard" de celle-ci, se trouve confirmé par deux décisions allemandes, à savoir une décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) "Etikettiermaschine" (Etiqueteuse), GRUR 1981, 812, et une décision du Tribunal fédéral des brevets 13W (pat) 87/82, en date du 20 février 1984.

ii) La décision "Thiochloroformiate/HOECHST" (JO OEB n° 7/1985, p. 209) citée par la Chambre ne peut pas s'appliquer à l'objet de la demande, car il ne s'agit pas dans la présente espèce, comme pour le cas visé par ladite décision, d'une invention de sélection; en effet, une sélection doit porter sur l'enseignement (d'une invention déjà connue) lui-même et non sur le résultat auquel conduit cet enseignement.

iii) Enfin, la demande de brevet allemand correspondant à la présente demande a elle aussi abouti à la délivrance du brevet, alors que l'état de la technique pris en compte était le même (le document DE-A-2 808 425 qui y est cité correspond au document FR-A-2 418 263 cité en la présente espèce).

Motifs de la décision

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

2. Il faut tout d'abord examiner la recevabilité des revendications nouvellement présentées.

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

2.1. Der neue Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag ist hinsichtlich des beanspruchten R-Wertes auf einen Bereich von 4 bis 8 eingeschränkt. In den ursprünglichen Unterlagen war ein bevorzugter Bereich von 4 bis 10 genannt (z.B. ursprünglicher Anspruch 2); außerdem wurde im Anschluß an beispielhafte Werte von 5,0, 4,53 und 5,33 für natürliche Calciumcarbonate (Seite 4, Zeilen 34 bis 36) - die in der ganzen Beschreibung als bevorzugte Beispiele mineralischer Füllstoffe im Vordergrund stehen, ohne daß hinsichtlich der Partikelgrößen gegenüber anderen Substanzen differenziert wird (siehe z.B. Seite 1, Zeilen 14 bis 15; Seite 2, Zeilen 20 bis 27; Seite 3, Zeilen 28 bis 30) - auch davon gesprochen, daß "sehr viel höhere Werte ..., beispielsweise Werte von über 8" in Frage kommen (Seite 5, Zeilen 1 bis 2). Neben dem unteren Eckwert des erstoffenbarten mit $R = 4$ beginnenden Vorzugsbereiches war also auch der obere Eckwert ("8") bereits in den ursprünglichen Unterlagen enthalten, da die Aussage "auch ... über 8" einen bei 8 endenden Teilbereich voraussetzt. Gegen die Zusammenfassung dieser beiden im erstoffenbarten Vorzugsbereich liegenden Werte zwecks Vermeidung einer Kollision mit dem Stande der Technik bestehen keine formellen Einwände (vgl. Entscheidung T 02/81, "Methylen-bis-(phenylisocyanat)/Mobay" ABI. EPA 10/1982, 394 f. sowie T 53/82, "Furnaceruße" vom 28. 1.1982, die Seiten 4 und 5 verbindender Absatz, nicht veröffentlicht).

2.2. Der Füllstoff des neuen Anspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag ist ferner durch Einfügung der Worte "für Farben und Papierbeschichtungsmassen" präzisiert worden. Den Ersterunterlagen sind zahlreiche Hinweise auf eine solche Verwendung der beanspruchten Füllstoffe zu entnehmen; insbesondere sind "Papierbeschichtungsmassen und Farben" auf Seite 9, Zeilen 16 bis 17, wörtlich erwähnt. Die genannte Einfügung ist daher nicht zu beanstanden.

2.3. Der neue Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag enthält außerdem das Merkmal, wonach "mindestens 93 Gew.% der Teilchen kleiner als $0,2\mu\text{m}$ sind". (Gemeint ist in Übereinstimmung mit der entsprechenden DE-C-2 943 652 "kleiner als $2\mu\text{m}$ "; denn einerseits schließt ein R-Wert > 4 definitionsgemäß einen Anteil von mehr als 25% Teilchen $< 0,2\mu\text{m}$ aus, andererseits ergibt sich dies aus den Tabellen I und III der Beschreibung.) Hiergegen bestehen keine formellen Bedenken, da dieses Merkmal in sämtlichen konkret beschriebenen erfindungsgemäßen Produkten (Seite 5, Tabelle I, Produkte 3 und 4; Seite 8, Tabelle III, Produkte 3 bis 5) mit

2.1 The new Claim 1 under the main and alternative requests is limited to a range of 4 to 8 for the claimed R value. The original documents specified a preferred range of 4 to 10 (e.g. the original Claim 2); and the mention of 5.0, 4.53 and 5.33 as examples of values for natural calcium carbonates (page 4, lines 34-36) - which play a prominent role in the whole description as preferred examples of mineral fillers without any distinction being drawn vis-à-vis other substances with regard to the sizes of the particles (see, for instance, page 1, lines 14-15; page 2, lines 20-27; page 3, lines 28-30) - is followed by the statement that "very much higher values ..., for example in excess of 8", are possible (page 5, lines 1-2). Both the minimum value for the originally disclosed preferred range beginning with $R = 4$ and also the maximum value ("8") were therefore already included in the original documents, the words "also ... over 8" presupposing a sub-range ending at 8. There are no formal reasons why these two values lying within the originally disclosed preferred range could not be combined in order to avoid a clash with the state of the art (cf. Decision T 02/81, "Methylene-bis(phenyl isocyanate)/ MOBAY, OJ 10/1982, 394 et seq.; and T 53/82, "Furnace soots", dated 28 January 1982, paragraph joining pages 4 and 5, unpublished).

2.2 The filler in the new Claim 1 under the main and alternative requests has also been further specified by the addition of the words "for paints and paper coating compounds". The original documents contain numerous references to such a use for the claimed fillers; in particular, "paper coating compositions and paints" are mentioned expressly on page 9, lines 16-17. The addition referred to is therefore unexceptionable.

2.3 The new Claim 1 under the alternative request also contains the feature that "at least 93% by weight of the particles are smaller than $0.2\mu\text{m}$ ". (As may be inferred from the corresponding document DE-C-2 943 652 this is intended to mean "smaller than $2\mu\text{m}$ ". For one thing, an R value > 4 rules out by definition a larger than 25% proportion of particles $< 0.2\mu\text{m}$; also, this conclusion is indicated by Tables I and III in the Description.) This is formally unexceptionable since this feature is embodied in all the specifically described products according to the invention (page 5, Table I, products 3 and 4; page 8, Table III, products 3-5)

2.1 La nouvelle revendication 1 selon la requête principale et selon la requête présentée à titre subsidiaire est limitée, en ce qui concerne la valeur de R revendiquée, à une plage comprise entre 4 à 8. Dans les pièces déposées à l'origine, il était fait mention d'une plage préférée comprise entre 4 et 10 (par exemple revendication 2 déposée à l'origine); en outre, il était également indiqué, à la suite des valeurs de R, citées à titre d'exemples, de 5,0, 4,53 et 5,33 dans le cas des carbonates de calcium naturels (page 4, lignes 34 à 36) - lesquels sont signalés tout au long de la description comme étant des exemples préférés de charges minérales, sans que soit faite de distinction par rapport à d'autres substances en ce qui concerne les tailles des particules (voir par exemple page 1, lignes 14 à 15; page 2, lignes 20 à 27; page 3, lignes 28 à 30) - que "R peut avoir des valeurs beaucoup plus élevées ..., par exemple des valeurs excédant 8" (page 5, lignes 1 et 2). Outre la valeur limite inférieure de la plage préférée commençant par $R = 4$, divulguée initialement, la valeur limite supérieure ("8") figurait donc déjà elle aussi dans les pièces déposées à l'origine, car l'expression "également ... excédant 8" suppose une plage partielle se terminant à 8. Le rapprochement de ces deux valeurs figurant dans la plage préférée divulguée à l'origine afin que soit évité un recoupement avec l'état de la technique n'appelle pas d'objections de forme (voir la décision T 02/81, "Méthylène-bis- (phénylisocyanate)/MOBAY", JO OEB 10/1982, p. 394 s., ainsi que la décision non publiée T 53/82, "Furnaceruße" (noirs de fumée) du 28 janvier 1982, alinéa commun aux pages 4 et 5).

2.2 La charge faisant l'objet de la nouvelle revendication 1 selon la requête principale et selon la requête présentée à titre subsidiaire a en outre été précisée par l'introduction des mots "pour peintures et pour masses d'enduction pour papier". On peut trouver dans le texte initial de nombreuses allusions à une telle utilisation des charges revendiquées; en particulier "les masses d'enduction pour papiers ainsi que les peintures" sont mentionnées expressément page 9, lignes 16 et 17. L'introduction des mots en question n'appelle donc aucune critique.

2.3 Dans la nouvelle revendication 1 selon la requête présentée à titre subsidiaire figure en outre la caractéristique selon laquelle "au moins 93% en poids des particules ont un diamètre $< 0,2\mu\text{m}$ ". (Il faut lire en fait, comme dans le document DE-C-2 943 652 correspondant " $< 2\mu\text{m}$ "; car d'une part une valeur de R supérieure à 4 exclut par définition une teneur de plus de 25% en particules de diamètre $< 0,2\mu\text{m}$, d'autre part, c'est ce qui ressort des tableaux I et III de la description.) Cette caractéristique n'appelle aucune objection de forme, car elle apparaît et est donc divulguée dès l'origine dans tous les produits selon

Prozentzahlen im Bereiche von 93 bis 99,5% verwirklicht und somit ursprünglich offenbart ist.

2.4. Auch gegen den neuen Anspruch 2 gemäß Haupt- und Hilfsantrag besteht kein Einwand formeller Natur, weil ein R-Wert "in der Nähe von 5" bereits auf Seite 5, Zeile 11, der Erstunterlagen als bevorzugt offenbart ist.

2.5. Die Neufassung der Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag ist somit, jedenfalls abgesehen von dem gesonderten Anspruchssatz für Österreich, formell zulässig.

...

3. Als einziger relevanter Stand der Technik wurde im Recherchenbericht sowie in der Vorinstanz die Entgegenhaltung FR-A-2 418 263 angezogen. Ausgehend von einem Stand der Technik, wonach es, insbesondere im Hinblick auf den erstrebten Glanz von Papierbeschichtungsmassen, erwünscht erschien, daß ein möglichst hoher Anteil der Partikeln des verwendeten Füllstoffes einen möglichst geringen Durchmesser aufweise (Seite 1, Zeile 32, bis Seite 2, Zeile 31; insbesondere Seite 2, Zeilen 8 bis 11), lehrt die Entgegenhaltung, daß zur weiteren Verbesserung des Glanzes von Papierbeschichtungsmassen oder Farben (Seite 2, Zeilen 36 bis 40) auch **allzu kleine** Füllstoffpartikeln unerwünscht sind. Konkret werden solche Füllstoffe vorgeschlagen, deren Partikeln möglichst nicht kleiner als 0,2 µm sind (Seite 3, Zeilen 6 bis 8), wobei für die Praxis ein Höchstanteil von 15% solcher "hochfeinen" Partikeln für zulässig erachtet wird.

4. Demgegenüber ist Aufgabe der Erfindung eine weitgehende Optimierung des Glanzes ohne Inkaufnahme einer zu hohen Viskosität (Seite 3, Zeile 5 in Verbindung mit Zeilen 10 bis 11 der Erstunterlagen) oder unwirtschaftlicher Herstellungsbedingungen (Seite 5, Zeile 13).

5. Zur Lösung dieser Aufgabe gibt die Erfindung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages die Bemessungsregel an, der zufolge der R-Wert im Bereiche von 4 bis 8 liegen soll.

6. Daß eine Erhöhung des R-Wertes zu einer Verbesserung des Glanzes führt, ist auf Grund der Tabellen II und IV auf Seiten 6 bzw. 8 der Erstunterlagen glaubhaft (Vergleich der Produkte Nr.3 und 4 bzw. Nr.3 bis 5 mit den jeweiligen Produkten Nr.1 und 2). Die am 8. März 1983 eingereichten Untersuchungsergebnisse belegen überdies, daß eine Erhöhung des R-Wertes über

with percentages ranging from 93 to 99.5% and was thus originally disclosed.

2.4 Nor can any objection of a formal nature be made to the new Claim 2 under the main and alternative requests since an R value "near to 5" has already been disclosed as preferred on page 5, line 11, of the original documents.

2.5 Leaving aside the separate set of claims for Austria, the new text of the claims under the main and alternative requests is thus formally admissible.

...

3. Both the search report and the department of first instance referred to the citation FR-A-2 418 263 as the only relevant state of the art. The citation takes as its starting point a state of the art in which it appeared desirable, particularly with a view to the required gloss for paper coating compositions, that the largest possible proportion of the particles of the filler should have the smallest possible diameter (page 1, line 32, to page 2, line 31; in particular, page 2 lines 8-11). But it also teaches that **excessively small** particles of filler are undesirable when the aim is further to improve the gloss of paper coating compositions or paints (page 2, lines 36-40). Specifically, it proposes fillers whose particles are as far as possible no smaller than 0.2 µm (page 3, lines 6-8). From the practical point of view a maximum of 15% of such "extremely fine" particles is regarded as admissible.

4. By contrast the problem of the invention is to optimise the gloss substantially without the disadvantages of excessive viscosity (page 3, line 5 in conjunction with lines 10-11 of the original documents) or uneconomical manufacturing processes (page 5, line 13).

5. To solve this problem the invention indicates in Claim 1 under the main request the dimensioning rule according to which R lies within the range 4 to 8.

6. Tables II and IV on pages 6 and 8 respectively of the original documents provide convincing evidence that an increase in the R value improves the gloss (comparison of products 3 and 4 and 3-5 with products 1 and 2). Moreover test results filed on 8 March 1983 demonstrate that increasing the R value above 8 produces only a modest further improvement in the gloss but at

l'invention décrits concrètement (page 5, tableau I, produits 3 et 4; page 8, tableau III, produits 3 à 5), avec des pourcentages se situant entre 93 et 99,5%.

2.4 La nouvelle revendication 2 selon la requête principale et selon la requête présentée à titre subsidiaire n'appelle elle non plus aucune objection de forme, car une valeur de R "**voisine de 5**" est déjà divulguée comme étant préférée page 5, ligne 11, du texte initial.

2.5 La nouvelle rédaction des revendications selon la requête principale et selon la requête présentée à titre subsidiaire est donc recevable, abstraction faite en tout état de cause du jeu de revendications distinct déposé pour l'Autriche.

...

3. Le seul document pertinent de l'état de la technique cité dans le rapport de recherche et au cours de la procédure devant la première instance est le document FR-A-2418 263. Partant d'un état de la technique selon lequel il apparaissait souhaitable, en particulier eu égard au brillant recherché pour les masses d'enduction pour papier, qu'une proportion aussi élevée que possible des particules de la charge utilisée présente un diamètre aussi faible que possible (page 1, ligne 32 à page 2, ligne 31; cf. en particulier page 2, lignes 8 à 11), ce document antérieur enseigne que, pour améliorer encore le brillant des peintures ou des masses pour couchage du papier (page 2, lignes 36 à 40), il n'est pas souhaitable non plus d'avoir des particules de charge **trop petites**. Il propose concrètement des charges ne contenant pas si possible de particules de diamètre < 0,2 µm (page 3, lignes 6 à 8), tout en considérant que l'on peut admettre dans la pratique une teneur de 15% au maximum en particules d'une telle finesse.

4. Au contraire, le problème qu'entend résoudre l'invention est celui d'une optimisation poussée du brillant sans qu'elle s'accompagne d'une viscosité trop élevée (page 3, ligne 5 en liaison avec les lignes 10 à 11 du texte initial) ou nécessite des conditions de préparation nuisant à la rentabilité (page 5, ligne 13).

5. Pour la résolution de ce problème, l'invention pose comme règle, conformément à la revendication 1 de la requête principale, que la valeur de R doit par conséquent se situer entre 4 et 8.

6. Les tableaux II, p. 6 et IV, p. 8 du texte initial (qui comparent l'un les produits n^{os} 3 et 4, l'autre les produits n^{os} 3, 4 et 5 avec les produits n^{os} 1 et 2) tendent à montrer qu'un accroissement de la valeur de R conduit à une amélioration du brillant. Les résultats d'essais produits le 8 mars 1983 prouvent en outre qu'un accroissement de la valeur de R au-delà de 8 ne permet plus d'améliorer

8 hinaus einerseits nur noch eine bescheidene weitere Glanzverbesserung, andererseits aber eine unerwünschte Viskositätserhöhung zur Folge hat (Vergleich der Produkte VP 3 und VP 4, letzte zwei Zeilen der tabellarischen Ergebnisübersicht). Ferner ist zu erkennen, daß auch bei R-Werten, die nennenswert unter 4 liegen, nicht nur der Glanz stark vermindert, sondern auch die Viskosität stark erhöht ist (Produkt VP 1, Zeile 1 der Übersicht). Es ist daher glaubhaft, daß die gestellte Aufgabe durch die beanspruchte Bemessungsregel auch tatsächlich gelöst ist.

7. Zur Frage der Neuheit von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag kommt es, da die einzige Entgegenhaltung unstrittig mineralische Füllstoffe (insbesondere natürliches Calciumcarbonat) für Farben und Papierbeschichtungsmassen betrifft, einzig darauf an, ob der Fachmann dem gleichen Dokument auch einen R-Wert (wie im Anspruch der vorliegenden Anmeldung definiert) zwischen 4 und 8 entnehmen konnte.

7.1. Zunächst ist der Entgegenhaltung - und zwar ebenfalls mit dem Ziel verbesserten Glanzes - sowohl schon die Lehre zu entnehmen, den Anteil an Partikeln mit einem Durchmesser $< 0,2 \mu\text{m}$ möglichst klein (Seite 3, Zeilen 3 bis 5), als auch diejenige, den Anteil an Partikeln mit einem Durchmesser $< 1 \mu\text{m}$ möglichst groß zu halten (Seite 4, Zeilen 33 bis 36). Beides zusammen genommen konnte der Fachmann nicht anders lesen, als daß ein möglichst großer Anteil im Größenbereich zwischen $0,2$ und $1 \mu\text{m}$ liegen solle oder, anders ausgedrückt, daß es auf das Verhältnis ankomme, das anmeldungsgemäß mit dem Symbol R wiedergegeben wird. Dabei spielt es keine Rolle, daß in der Entgegenhaltung weder dieses Symbol selbst noch die mathematische Form der Quotientenbildung verwendet wird. Entscheidend ist die Lehre, diese beiden Teilchengrößenbereiche in eine - wie auch immer formulierte - mathematische Beziehung zu setzen.

7.2. Betrachtet man nun die in den Ansprüchen 2 bzw. 5 der Entgegenhaltung präzise umgrenzten Vorzugsbereiche für die genannten Teilchengrößen (3 bis $12\% = 0,2 \mu\text{m}$; 80 bis $95\% = 1 \mu\text{m}$), so folgt hieraus unmittelbar durch Inbeziehungsetzen der äußeren Grenzwerte beider Vorzugsbereiche ein dem R-Wert sachlich entsprechendes Verhältnis von

$$\frac{80}{12} \text{ bis } \frac{95}{3} = 6,67 \text{ bis } 31,6.$$

Der in dieser Weise offenbarte Vorzugsbereich reicht in den beanspruchten Bereich von $R = 4$ bis 8 hinein und zerstört somit dessen Neuheit.

the same time has the disadvantage of increasing viscosity (comparison of products VP 3 and VP 4, last two lines of the table of results). It is also clear that where R is appreciably below 4 there is also not only a sharp reduction in the gloss but also a substantial increase in viscosity (product VP 1, line 1 of the table). It is therefore possible to accept that the problem is indeed solved by the claimed dimensioning rule.

7. With regard to the novelty of Claim 1 under the main request, the only citation is unquestionably concerned with mineral fillers (particularly natural calcium carbonate) for paints and paper coating compositions. Accordingly the sole matter of interest is whether the skilled person was also able to derive from the same document an R value (as defined in the claim in the present application) between 4 and 8.

7.1 The citation - whose objective is also to improve the gloss - teaches both that the proportion of particles with a diameter $< 0,2 \mu\text{m}$ should be kept as low as possible (page 3, lines 3-5) and also that the proportion of particles with a diameter $< 1 \mu\text{m}$ should be maximised (page 4, lines 33-36). Taking both together the only interpretation at which the skilled person could arrive was that a maximum proportion should come within the range between $0,2$ and $1 \mu\text{m}$ or in other words that what mattered was the ratio symbolised in the application by the letter R. The fact that neither this symbol itself nor the mathematical form of the quotient are used in the citation is irrelevant. What matters is the teaching that these two particle size ranges are given a mathematical relation, however that relation may be formulated.

7.2 The preferred ranges for the specified particle sizes are precisely defined in Claims 2 and 5 of the citation ($3-12\% < 0,2 \mu\text{m}$, $80-95\% < 1 \mu\text{m}$). If the extreme values of these two preferred ranges are set in relation to one another mathematically, the result is a ratio of

$$\frac{80}{12} \text{ to } \frac{95}{3} = 6,67 \text{ to } 31,6.$$

which corresponds in substance to the R value. The preferred range thus disclosed extends into the claimed range of $R = 4-8$ and accordingly takes away its novelty.

encore le brillant que dans de modestes proportions, et entraîne en revanche une augmentation indésirable de la viscosité (comparaison entre les produits VP 3 et VP 4, deux dernières lignes du tableau synoptique des résultats). L'on constate en outre que même pour les valeurs de R sensiblement inférieures à 4, non seulement le brillant est fortement amoindri, mais encore la viscosité est fortement accrue (produit VP 1, ligne 1 du tableau synoptique). Il y a donc tout lieu de penser que le problème posé est effectivement résolu par la règle revendiquée.

7. En ce qui concerne la nouveauté de la revendication 1 selon la requête principale, la seule chose qui compte, puisque la seule antériorité citée concerne incontestablement les charges minérales (en particulier le carbonate de calcium naturel) pour peintures et pour masses d'enduction pour papier, c'est de savoir si l'homme du métier pouvait également déduire de ce même document une valeur de R (telle que définie dans la revendication de la présente demande) comprise entre 4 et 8.

7.1 Tout d'abord cette antériorité tend déjà à montrer - dans la perspective là aussi d'une amélioration du brillant - non seulement que la proportion de particules de diamètre $< 0,2 \mu\text{m}$ doit être maintenue aussi basse que possible (page 3, lignes 3 à 5), mais encore qu'il est nécessaire de maintenir aussi élevée que possible la proportion de particules de diamètre $< 1 \mu\text{m}$ (page 4, lignes 33 à 36). Au vu de ces deux recommandations, l'homme du métier ne pouvait que conclure qu'il convient d'avoir le maximum de particules de diamètre compris entre $0,2$ et $1 \mu\text{m}$, en d'autres termes que l'important, c'est le rapport représenté selon la demande par le symbole R, même si l'on ne trouve dans l'antériorité ni ce symbole lui-même, ni sa présentation mathématique sous forme de quotient. Ce qui compte, c'est que ce document met ces deux plages de diamètre de particules dans un rapport mathématique - quelle que soit la formulation choisie.

7.2 Si l'on considère maintenant les plages préférées délimitées avec précision dans les revendications 2 et 5 de ladite antériorité pour les dimensions susmentionnées des particules (3 à $12\% < 0,2 \mu\text{m}$; 80 à $95\% < 1 \mu\text{m}$), il en découle immédiatement, lorsqu'on met en relation les valeurs limites extrêmes des deux plages préférées, un rapport correspondant pour le fond à la valeur de R, soit

$$\frac{80}{12} \text{ à } \frac{95}{3} = 6,67 \text{ à } 31,6.$$

La plage préférée qui est ainsi divulguée empiète sur la plage revendiquée qui va de $R = 4$ à $R = 8$ et en détruit donc la nouveauté.

7.3. Diese Offenbarung wird durch konkrete Ausführungsbeispiele ergänzt: Den weniger als 15% Partikeln < 0,2 µm enthaltenden, beispielhaft genannten Produkten B, C, D und E der Entgegenhaltung mit errechenbaren R-Werten von 13, 9,7, 9,4 bzw. 10,0 und gutem Glanz stehen die Produkte mit mehr als 15% Partikeln < 0,2 µm, nämlich A, F und G, mit errechenbaren R-Werten von 3,1, 3,6 bzw. 2,6 und zwar unbefriedigendem, aber doch für die Praxis ausreichendem Glanz gegenüber.

Wenngleich diese Werte alle außerhalb des in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Bereichs liegen, so beschränken sie doch nicht den in den weiter gefaßten Ansprüchen 2 und 5 der Entgegenhaltung gegebenen Vorzugsbereich; sie erläutern vielmehr dem Fachmann in repräsentativer Weise, wie der Glanz der Füllstoffzusammensetzung durch Einstellung der Teilchengröße der Partikeln variiert werden kann und daß der Vorzugsbereich bei Inkaufnahme einer Glanzeinbuße sogar verlassen werden kann. Wie der obigen Aufzählung von R-Werten zu entnehmen ist, liegen die im und die außerhalb des Vorzugsbereichs befindlichen Beispiele, insbesondere die mit den R-Werten von 3,6 und 9,4, so nahe beieinander, daß sie dem Fachmann einen unmittelbaren Hinweis auf den hier beanspruchten Bereich von R = 4-8 vermitteln. Demnach mußte der Fachmann auch den zwischen den durch Beispiele belegten R-Werten von 3,6 und 9,4 liegenden Bereich in die Offenbarung der Entgegenhaltung hineinlesen, so daß auch diesem Zwischenbereich die Neuheit fehlt.

7.4. Zusammengefaßt ergibt sich aus den Erwägungen der Unterabschnitte 7.2. und 7.3. das Folgende: Nimmt der bevorzugte Bereich einer Entgegenhaltung einen beanspruchten Bereich teilweise vorweg, so ist dieser Bereich jedenfalls dann nicht mehr neu, wenn die Werte in den Ausführungsbeispielen der Entgegenhaltung nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs liegen und dem Fachmann die Lehre vermitteln, daß er innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten kann.

7.5. Diese Bewertung steht im Einklang mit einer früheren Entscheidung der Kammer, in der unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit der Auswahl aus einem Zahlenbereich anerkannt worden ist, nämlich der Entscheidung "Thiochlorformiate/Höchst" (a.a.O.). Danach ist es Voraussetzung für das Vorliegen einer patentfähigen Auswahl eines Teilbereiches aus einem größeren Zahlenbereich, daß der ausgewählte Teilbereich **eng** ist und **genügend Abstand** von dem durch Beispiele belegten bekannten Bereich hat. Die Kammer hat damals das Herausgreifen einer Kataly-

7.3 This disclosure is supplemented by specific embodiments. Products B, C, D and E adduced as examples in the citation with calculable R values of 13, 9.7, 9.4 and 10, with a good gloss and containing less than 15% of particles < 0.2 µm are contrasted with products A, F and G with more than 15% of particles < 0.2 µm, calculable R values of 3.1, 3.6 and 2.6 and a gloss which, although unsatisfactory, is adequate for practical purposes.

Even if all these values lie outside the range claimed in the present application, they still do not limit the preferred range in the citation's broader Claims 2 and 5; on the contrary, they demonstrate to the skilled person in a representative way how the gloss of the filler compound can be varied by adjusting the size of the particles and that the preferred range can even be abandoned by forfeiting a degree of gloss. As indicated by the above list of R values, the examples within and outside the preferred range - particularly those with R values of 3.6 and 9.4 - are so close to one another as to give the skilled person a direct pointer to the range R = 4-8 claimed in the present case. Accordingly, the skilled person was also bound to infer from the disclosure in the citation the range lying between the R values of 3.6 and 9.4, of which examples are given. This intermediate range is thus also without novelty.

7.4 Sub-paragraphs 7.2 and 7.3 may be summarised as follows. If the preferred numerical range in a citation in part anticipates a range claimed in an application, the said claimed range cannot be regarded as novel at least in cases where the values in the examples given in the citation lie just outside the claimed range and teach the skilled person that it is possible to use the whole of this range.

7.5 This conclusion accords with an earlier decision of the Board which recognised the possibility under certain conditions of a selection from a numerical range, namely the decision "Thiochlorformates/HOCHST" (loc. cit.). This laid down that for a sub-range selected from a broader range of numbers to be patentable the selected sub-range must be **narrow** and **sufficiently far removed** from the known range illustrated by means of examples. In that case the Board regarded as a narrow selection the singling out of a catalyst concentration in a sub-range

7.3 Cette divulgation est complétée par des exemples concrets de réalisation de l'invention: alors que les produits B, C, D et E cités à titre d'exemples dans le document antérieur contiennent moins de 15% de particules de diamètre < 0,2 µm, et ont respectivement, si l'on fait le calcul, des valeurs de R de 13, 9,7, 9,4 et 10,0 et un bon brillant, les produits A, F et G contiennent plus de 15% de particules de diamètre < 0,2 µm et ont respectivement, si l'on fait le calcul, des valeurs de R de 3,1, 3,6 et 2,6 et un brillant certes insuffisant, mais cependant acceptable en pratique.

Bien que ces valeurs soient toutes à l'extérieur de la plage revendiquée dans la présente demande, elles ne conduisent pourtant pas à limiter la plage préférée définie dans les revendications 2 et 5, de formulation plus large, de ce document antérieur; ce sont plutôt des valeurs représentatives, qui indiquent à l'homme du métier comment on peut faire varier le brillant de la charge en modifiant le diamètre des particules, avec même la possibilité de sortir de la plage préférée, au prix d'une perte de brillant. Ainsi qu'il ressort de l'énumération susmentionnée des valeurs de R, les exemples cités à l'intérieur et à l'extérieur de la plage préférée, en particulier ceux ayant pour valeurs de R 3,6 et 9,4, sont si proches l'un de l'autre qu'ils suggèrent immédiatement à l'homme du métier la plage revendiquée en l'espèce, à savoir R compris entre 4 et 8. Par conséquent, à la lecture du document antérieur, l'homme du métier devait forcément penser à la plage de valeurs de R comprise entre les valeurs 3,6 et 9,4 auxquelles correspondaient les exemples, si bien que cette plage intermédiaire est dépourvue elle aussi de nouveauté.

7.4 En résumé, il ressort de ce qui vient d'être développé sous les points 7.2 et 7.3 que si la plage préférée dans un document antérieur empiète en partie sur une plage revendiquée, cette plage n'est en tout état de cause plus nouvelle lorsque les valeurs indiquées dans les exemples de réalisation de l'invention figurant dans le document antérieur ne sont qu'à peine en dehors de la plage revendiquée et permettent à l'homme du métier de conclure qu'il peut travailler à l'intérieur de toute cette plage.

7.5 Cette appréciation de la situation est conforme à une décision déjà citée rendue antérieurement dans l'affaire "Thiochlorformiate/HOECHST": la Chambre avait admis sous certaines conditions qu'il puisse être opéré une sélection dans un domaine de nombres. D'après cette décision, la sélection d'un domaine limité à l'intérieur d'un domaine de nombres plus large peut être brevetée à condition que le domaine limité faisant l'objet de la sélection soit **étroit** et **suffisamment éloigné** du domaine connu, illustré par des exemples. La Chambre avait consi-

satorkonzentration im Teilbereich zwischen 0,02 und 0,2 aus dem bekannten Gesamtbereich von $> 0 - < 100 \text{ Mol}/\%$ als enge Auswahl angesehen. Gleichzeitig lag der durch Beispiele illustrierte Bereich um mindestens eine Zehnerpotenz vom Auswahlbereich entfernt.

Solche Bedingungen liegen hier nicht vor. Weder stellt der hier beanspruchte Teilbereich von $R = 4$ bis 8 einen engen Ausschnitt aus dem bekannten Teilbereich von 6,67 bis 31,6 dar, noch hat er vom bekannten Beispielsbereich zwischen 2,6 und 13 genügend Abstand, er liegt vielmehr mitten darin. Diese Beispiele werden im Zusammenhang mit dem angegebenen bevorzugten Bereich vom Fachmann nicht als isolierte Ausführungsformen punktförmig verstanden, sondern als repräsentative Vertreter eines Bereichs, der sich jedenfalls zwischen dem unteren ($R = 2,6$) und dem oberen Wert ($R = 13$) der Partikelverteilung erstreckt und somit alle dazwischen liegenden Werte, also auch den hier beanspruchten Bereich, abdeckt.

7.6. Hieran vermag die Tatsache nichts zu ändern, daß auf die entsprechende nationale deutsche Patentanmeldung ein Patent erteilt wurde; dies um so weniger, als der dort erteilte Anspruch durch ein weiteres Merkmal im Sinne des vorliegenden Hilfsantrags eingeschränkt war, so daß die Tatsache der Patenterteilung jedenfalls keinen Rückschluß darauf zuläßt, daß das deutsche Bundespatentgericht die Neuheit von Anspruch 1 gemäß vorliegendem Hauptantrag bejaht hätte.

7.7. Auch unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin genannten deutschen Gerichtsentscheidungen gelangt die Kammer zu keiner anderen Beurteilung. Die BGH-Entscheidung "Etikettiermaschine" (a.a.O.) betrifft einen Sachverhalt, der mit dem vorliegenden - bloße Auswahl aus einem Zahlenbereich - nicht vergleichbar ist, weil es im dort entschiedenen, im Gegensatz zum vorliegenden Fall um eine Auswahl aus einem "undifferenzierten Gesamtbereich ohne konkrete Parameter" (2. Leitsatz) ging. Die BPatG-Entscheidung 13W (pat) 87/82, wovon die Beschwerdeführerin am 7. April 1986 Kopie eingereicht hat, betrifft allerdings sehr wohl eine Auswahl aus einem Zahlenbereich (auf dem Gebiete der Legierungen); in der Tat gelangt die dortige Entscheidung zu dem von der Beschwerdeführerin zitierten Schluß, wonach "... nur zufällig vom Stand der Technik erreichte und nicht ... zu einer Anweisung zum technischen Handeln verdichtete Ergebnisse ... die Neuheit der anmeldungsgemäßen Lehre nicht in Frage stellen können". In der zugelassenen Rechtsbeschwerde hat der

between 0.02 and 0.2 from the known overall range of $>0 - < 100 \text{ mol}\%$. At the same time the range - illustrated by means of examples - was removed from the selected range by at least a power of ten.

These conditions do not obtain in the present case. The claimed sub-range of $R = 4-8$ is not a narrow section of the known sub-range of 6.67-31.6 nor is it sufficiently far removed from the known range cited as an example, which lies between 2.6 and 13. In fact, it falls in the middle of it. The skilled person does not see these examples as separate, isolated embodiments in connection with the preferred range indicated but as representatives of a range extending at least from the lower particle distribution value ($R = 2.6$) to the upper ($R = 13$) and thus covering all the values in between, i.e. including the range claimed here.

7.6 The fact that a patent has been granted in respect of the corresponding national German application does nothing to alter this, particularly as the claim allowed in that case was limited by a further feature corresponding to one in the present alternative request. Accordingly, the fact that a patent was granted does not permit the conclusion that the German Federal Court would have conceded novelty to Claim 1 under the present main request.

7.7 The Board's view is not in any way affected by the German court decisions mentioned by the appellants. The Federal Court of Justice's decision "Etikettiermaschine" (loc. cit.) concerns a matter which is not comparable with that under consideration - a mere selection from a numerical range - since that case, unlike the present one, was concerned with a selection from an "undifferentiated range without specific parameters" (second headnote). The Federal Patent Court's decision 13W (pat) 87/82, of which the appellants filed a copy on 7 April 1986, does in fact concern a selection from a numerical range (in the field of alloys) and the conclusion, which the appellant quotes, is that "... results achieved merely fortuitously by the state of the art and not condensed into technical directions ... cannot call into question the novelty of the teaching according to the application". In the further appeal to the Federal Court of Justice, however, that Court arrived at a different decision (dated 11 July 1985, "Borhaltige Stähle", GRUR 1986, 163), stating in a headnote: "An 'adjustment rule' applying to the manufacture of alloys is not

déré à l'époque que le fait de choisir dans un domaine général connu allant de > 0 à $< 100\%$ en moles une concentration de catalyseur comprise dans le domaine limité allant de 0,02 à 0,2 constitue une sélection sévère. En outre, le domaine illustré par des exemples était éloigné d'au moins une puissance de dix du domaine sélectionné.

Ces conditions ne sont pas réunies dans la présente espèce. La partie de plage correspondant à $R = 4$ à 8 revendiquée en l'occurrence ne constitue pas une portion étroite de la plage partielle connue qui va de 6,67 à 31,6, et elle n'est pas non plus suffisamment éloignée de la plage connue, illustrée par des exemples, qui va de 2,6 à 13, puisqu'elle se trouve au contraire en plein milieu. L'homme du métier voit dans ces exemples fournis lors de l'indication de la plage préférée non pas des modes isolés de réalisation de l'invention, à caractère ponctuel, mais des exemples représentatifs d'une plage qui s'étend en tout état de cause de la valeur inférieure ($R = 2,6$) à la valeur supérieure ($R = 13$) de distribution des particules et couvre ainsi toutes les valeurs intermédiaires, et donc également la plage revendiquée en l'espèce.

7.6 Qu'un brevet ait été délivré sur la base de la demande de brevet allemande correspondante ne change rien à cette situation, d'autant que la revendication qui a été admise dans ce brevet était limitée par une autre caractéristique au sens où l'entend la présente requête formulée à titre subsidiaire, si bien que la délivrance du brevet ne permet absolument pas de conclure que le Tribunal fédéral des brevets aurait reconnu la nouveauté de la revendication 1 qui fait l'objet de la présente requête principale.

7.7 Même si elle prend en considération les décisions de tribunaux allemands citées par la requérante, la Chambre ne peut que s'en tenir à cette appréciation de la situation. La décision déjà citée de la Cour fédérale de justice "Etikettiermaschine" s'applique à une situation qui n'est pas comparable à celle dont il est question ici - à savoir une simple sélection dans une plage de nombres -, car dans le cas sur lequel avait statué la Chambre, à la différence du cas présent, il était question d'une sélection dans un "domaine général indifférencié sans paramètre concret" (2^e partie du sommaire). La décision du Tribunal fédéral des brevets 13W (pat) 87/82, dont la requérante a déposé copie le 7 avril 1986, concerne bien il est vrai une sélection dans une plage de nombres (dans le domaine des alliages); la conclusion qu'elle tire, citée par la requérante, est effectivement celle-ci: "... des résultats auxquels on n'est parvenu que par hasard dans l'état de la technique et qui ne se sont pas concrétisés dans des instructions pour la mise en oeuvre technique ... ne peuvent pas remettre en question la nouveauté du contenu de la demande".

BGH jedoch anders entschieden (Beschluß vom 11. Juli 1985, "Borhaltige Stähle", siehe GRUR 1986, 163) und in einem Leitsatz festgestellt: "Eine bei der Herstellung von Legierungen einzuhaltende 'Einstellungsregel' ist nicht neu, wenn und soweit Legierungen mit denselben qualitativen und quantitativen Bestandteilen zum Stand der Technik gehören, bei deren Herstellung die beanspruchte 'Einstellungsregel', wenn auch unerkannt, eingehalten worden ist." Der BGH hat damit seine Rechtsprechung fortgesetzt, wonach ein Bereich nicht erneut unter Schutz gestellt werden kann, von dem Teilbereiche bekannt waren (GRUR 1982, 610; "Langzeitstabilisierung"). Die Beschwerdeführerin kann daher aus der von ihr zitierten BPatG-Entscheidung nichts ihrer Sache Förderliches ableiten.

8. Auf Grund der Darlegungen des Abschnittes 7 ergibt sich, daß Anspruch 1 gemäß Hauptantrag mangels Neuheit nicht patentfähig ist. Da über einen Antrag nur als Ganzes entschieden werden kann, braucht auf Anspruch 2 und den gesonderten Anspruchssatz für Österreich im Zusammenhang mit dem Hauptantrag nicht eingegangen zu werden. Die Beschwerde hinsichtlich des Hauptantrages muß somit erfolglos bleiben.

9. Anders verhält es sich mit dem Hilfsantrag bezüglich der Vertragsstaaten DE, FR, BE, NL, SE, GB und IT: Die Kammer vermag das im betreffenden Anspruch 1 eingefügte Merkmal, wonach "mindestens 93 Gew.-% der Teilchen kleiner als 2 µm sind", der FR-A-2 418 263 nicht zu entnehmen. Dieser Anspruch und somit auch der darauf rückbezogene Anspruch 2 sind daher neu.

10. Diese Ansprüche lagen jedoch der Vorinstanz noch nicht vor; ihre Patentfähigkeit konnte daher von dieser noch nicht abschließend beurteilt werden. Ferner lag der Vorinstanz auch kein gesonderter Anspruchssatz für Österreich vor, so daß dieser auf das Vorliegen der Patentierungserfordernisse noch nicht geprüft werden konnte. Zur Vermeidung eines Instanzverlustes hält es die Kammer daher für angemessen, die Sache zur weiteren Sachprüfung aufgrund der nunmehr geltenden Ansprüche gemäß Hilfsantrag an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

new if alloys with constituents which are the same in respect of quality and quantity belong to the state of the art and the claimed 'adjustment rule' has been applied - even if inadvertently - in their manufacture." The Federal Court of Justice thereby maintained its case law under which a range cannot be patented if sub-ranges forming part of it were already known (GRUR 1982, 610, "Langzeitstabilisierung"). The appellants cannot therefore infer anything to their advantage from the Federal Patent Court decision they cite.

8. The facts set out in paragraph 7 show that Claim 1 under the main request is without novelty and its subject-matter therefore unpatentable. Since a decision can only be taken on a request as a whole, neither Claim 2 nor the separate set of claims for Austria in connection with the main request need to be examined. The appeal relating to the main request must therefore be dismissed.

9. The same does not apply to the alternative request relating to the Contracting States DE, FR, BE, NL, SE, GB and IT. The Board is unable to find in FR-A- 2 418 263 the feature incorporated in the Claim 1 in question, according to which "at least 93% by weight of the particles are smaller than 2 µm". This claim and accordingly also the subordinated Claim 2 are therefore new.

10. However, these claims have not yet been submitted to the department of first instance, which has consequently been unable to take a final decision on their patentability. Nor, moreover, was a separate set of claims for Austria examined by the department of first instance, so that there has as yet been no opportunity for that set to be examined as to patentability. To ensure that the appellants do not lose an opportunity to appeal, the Board therefore considers it appropriate to remit the case to the Examining Division for further substantive examination in the light of the claims now filed under the alternative request.

Statuant sur le pourvoi ouvert dans cette affaire, la Cour fédérale de justice en a toutefois décidé autrement (décision du 11 juillet 1985, "Borhaltige Stähle" (Aciers contenant du bore), voir GRUR 1986, 163), en constatant dans le sommaire que: "Une 'règle de proportions' à respecter lorsqu'on prépare des alliages n'est pas nouvelle si des alliages ayant qualitativement et quantitativement les mêmes composants appartiennent à l'état de la technique et si l'on a respecté pour leur préparation la 'règle de proportions' revendiquée, même sans la connaître." Cette décision reste dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour selon laquelle on ne peut à nouveau protéger un domaine dont on connaît déjà des domaines partiels (GRUR 1982, 610; "Langzeitstabilisierung" (Stabilisation de longue durée). La décision du Tribunal fédéral des brevets citée par la requérante ne peut donc constituer un argument en faveur de la thèse soutenue par celle-ci.

8. Vu ce qui a été développé sur le point 7, il y a lieu de conclure que la revendication 1 selon la requête principale n'est pas brevetable, étant dépourvue de nouveauté. Etant donné que la décision rendue sur une requête ne se divise pas, la Chambre n'a pas, avant de statuer sur la requête principale, à examiner la revendication 2 et le jeu de revendications distinct déposé pour l'Autriche. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour ce qui est de la requête principale.

9. Il en va autrement de la requête présentée à titre subsidiaire pour les Etats contractants suivants: DE, FR, BE, NL, SE, GB et IT: pour la Chambre, la caractéristique introduite dans la revendication 1 en cause, à savoir que "93% au moins en poids des particules sont de diamètre inférieur à 2 µm" ne figure pas dans le document FR-A-2 418 263. Cette revendication et donc aussi la revendication 2 qui en dépend sont par conséquent nouvelles.

10. Ces revendications n'ont cependant pas encore été présentées à la première instance; cette dernière n'a donc pas encore pu porter un jugement définitif sur leur brevetabilité. En outre, le jeu de revendications distinct déposé pour l'Autriche n'a pas non plus été présenté à la première instance; celle-ci n'a pas encore pu par conséquent examiner s'il satisfaisait aux conditions de brevetabilité. Pour éviter que la procédure ne saute une instance, la Chambre juge donc équitable de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen pour que celle-ci poursuive l'examen quant au fond sur la base du texte actuel des revendications correspondant à la requête présentée à titre subsidiaire.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL	ORDER	Dispositif
Aus diesen Gründen	For these reasons,	Par ces motifs,
wird entschieden:	it is decided that:	il est statué comme suit:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The contested decision is set aside.	1. La décision contestée est annulée.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.	2. The case is remitted to the Examining Division for further examination in the light of the claims filed under the alternative request.	2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour que celle-ci poursuive la procédure d'examen sur la base du texte des revendications correspondant à la requête présentée à titre subsidiaire.
3. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.	3. On all other points the appeal is dismissed.	3. Le recours concernant toute autre requête est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung vom 13. November 1986 über ein neues Form- blatt EPA Form 2300 (Einspruch)

1. Nachstehend wird das neu eingeführte Formblatt EPA Form 2300 veröffentlicht. Seine Verwendung bei Einreichung eines Einspruchs ist zwar nicht vorgeschrieben, wird den Einsprechenden aber aus folgenden Gründen empfohlen:

- Es können Verfahren vermieden werden, in denen die Zulässigkeit des Einspruchs in Frage steht (erhöhte Klarheit und Rechtssicherheit).

- Durch die Standardisierung der Angaben kann die Bearbeitung sowohl bei den Beteiligten als auch beim EPA erleichtert werden.

- Die Übersicht über die geltend gemachten Einspruchsgründe und die zur Stützung dieser Gründe vorgelegten Dokumente wird verbessert.

- Die einheitliche und klare Aufgliederung der erforderlichen Angaben und der Beweismittel dient der Konzentration des Verfahrens auf das wesentliche Vorbringen.

2. Um den besonderen Gestaltungserfordernissen bestmöglich Rechnung zu tragen, wurde das Formblatt in getrennten Fassungen für jede Amtssprache erstellt. Vom Einsprechenden kann jede Fassung verwendet werden; der Einspruch gilt als in der Sprache eingereicht, in der Tatsachenvorbringen und Begründung abgefaßt sind.

Der Zeilenabstand für die Eintragungen entspricht dem Standard für Schreibmaschinen und Drucker.

3. Das Formblatt kann aus dem Amtsblatt herauskopiert oder beim Europäischen Patentamt in München und seiner Zweigstelle in Den Haag sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten kostenlos bezogen werden.

4. Es wird gebeten, bei Anfragen zu einem bestimmten Einspruchsverfahren sich an das Europäische Patentamt in München, Geschäftsstelle der Einspruchsabteilungen zu wenden.

Verbesserungsvorschläge zum neuen Formblatt für den Einspruch richten Sie bitte an das Europäische Patentamt in München, Juristischer Dienst.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice dated 13 November 1986 concerning the new EPO Form 2300 (Opposition)

1. The new opposition form, EPO Form 2300, is reproduced below. Whilst its use is not mandatory, opponents are recommended to complete it when filing an opposition, for the following reasons:

- Because it helps to clarify the legal situation it enables questions of admissibility to be avoided.

- Standardisation of information facilitates processing by both the parties and the EPO.

- It ensures greater clarity both as regards the grounds for opposition and the documents submitted in support.

- The uniform, clear breakdown of information and evidence ensures that proceedings are confined to essentials.

2. The form is being issued separately for each official language so as to make due allowance for different layout requirements. Opponents may use whichever version they choose. The opposition is deemed to be filed in the language in which evidence, facts and grounds are drawn up.

The spacing allowed for entries is that standard for typewriters and printers.

3. The form published in the Official Journal may be photocopied and used; alternatively copies may be obtained free of charge from the European Patent Office in Munich or its branch at The Hague and from the national patent offices in the Contracting States.

4. Enquiries relating to a particular opposition should be addressed to the registry of the Opposition Division of the European Patent Office in Munich.

Any suggestions for improvements to the new form should be forwarded to the Legal Service of the European Patent Office in Munich.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du 13 novembre 1986 concernant le nouveau formulaire OEB Form 2300 (Opposition)

1. Est publié ci-après le nouveau formulaire OEB Form 2300. Bien que ce formulaire ne soit pas obligatoire pour former opposition, son utilisation est toutefois recommandée aux opposants, et ce pour les raisons suivantes:

- des procédures dans lesquelles la recevabilité de l'opposition est douteuse, peuvent être évitées (plus grande clarté et meilleure sécurité juridique);

- la normalisation des informations facilite le traitement à la fois par les parties concernées et par l'OEB;

- le formulaire permet d'avoir un meilleur aperçu des motifs d'opposition invoqués et des documents présentés à l'appui de ces motifs;

- grâce à la présentation claire et uniforme des informations et des preuves à fournir, la procédure peut se concentrer sur l'essentiel des arguments présentés.

2. Afin qu'il soit tenu compte au mieux des exigences particulières de présentation, le formulaire a été établi en trois versions différentes, correspondant à chacune des langues officielles. Les opposants peuvent utiliser la version de leur choix; l'opposition est réputée formée dans la langue dans laquelle est rédigé l'exposé des faits et des motifs.

L'interligne est normalisé et correspond à celui des machines à écrire et des imprimantes.

3. Le formulaire peut être obtenu gratuitement auprès de l'Office européen des brevets à Munich et de son département de La Haye, ainsi qu'auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Le spécimen figurant dans le présent Journal officiel peut également être photocopié.

4. Pour toute question relative à une procédure d'opposition en particulier, il convient de s'adresser au greffe des divisions d'opposition de l'Office européen des brevets à Munich.

Les propositions d'amélioration du nouveau formulaire d'opposition peuvent être adressées au service juridique de l'Office européen des brevets à Munich.

EINSPRUCH GEGEN EIN EUROPÄISCHES PATENT

Tabulatoren-Positionen

<p>I. ANGEGRIFFENES PATENT</p> <p style="text-align: right;">Patentnummer</p> <p style="text-align: right;">Anmeldenummer</p> <p style="text-align: right;">Tag des Hinweises auf Erteilung (Art. 97(4), 99(1), EPÜ)</p>	<p style="text-align: right;">nur für EPA</p> <p>Einspr.-Nr. <input style="width: 100px;" type="text" value="OPPO (1)"/></p>
<p>Bezeichnung der Erfindung (Titel):</p>	
<p>II. In der Patentschrift als erster/einziger genannter PATENTINHABER</p>	
<p>Zeichen des Einsprechenden oder Vertreters (maximal 15 Positionen)</p>	<p><input style="width: 100px;" type="text" value="OREF"/></p>
<p>III. EINSPRECHENDER</p> <p>Name</p> <p>Anschrift</p> <p>Staat des Wohnsitzes oder Sitzes</p> <p>Telefon/Telex</p> <p>Gemeinsamer Einspruch</p>	<p><input style="width: 100px;" type="text" value="OPPO (2)"/></p> <p><input type="checkbox"/> Miteinsprechende s. Anlage <input type="checkbox"/></p>
<p>IV. BEVOLLMÄCHTIGUNG</p> <p>1. VERTRETER (Nur einen Vertreter angeben, dem zugestellt werden soll)</p> <p>Name</p> <p>Geschäftsanschrift</p> <p>Telefon/Telex</p> <p>Weitere zugelassene Vertreter</p> <p>2. ANGESTELLTE(R) des Einsprechenden, die/der für dieses Einspruchsverfahren gemäß Art. 133(3) EPÜ bevollmächtigt werden/wird</p> <p>VOLLMACHT(EN) Zu 1./2.</p>	<p><input style="width: 100px;" type="text" value="OPPO (9)"/></p> <p><input type="checkbox"/> (siehe Anlage/Vollmacht) <input style="width: 100px;" type="text" value="OPPO (5)"/></p> <p>Name(n):</p> <p><input type="checkbox"/> beigefügt</p> <p><input type="checkbox"/> registriert unter Nr. <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden innerhalb von 3 Monaten (Regel 101(4) EPÜ) nachgereicht</p>

V. Der Einspruch richtet sich gegen das erteilte Patent

– im gesamten Umfang

– im Umfang der Ansprüche Nr.

VI. EINSPRUCHSGRÜNDE:

Der Einspruch wird darauf gestützt, daß

(a) der Gegenstand des europäischen Patents nicht patentfähig ist (Art. 100(a) EPÜ), weil er

– nicht neu ist (Art. 52(1); 54 EPÜ).

– nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52(1); 56 EPÜ),

– aus sonstigen Gründen nämlich

von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

(b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 100(b) EPÜ, vgl. Art. 83 EPÜ).

(c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung/der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 100(c) EPÜ, vgl. Art. 123(2) EPÜ).

VII. TATSACHENVORBRINGEN und BEGRÜNDUNG

(Regel 55(c) EPÜ)

erfolgt auf gesondertem Schriftstück (Anlage 1)

VIII. MÜNDLICHE VERHANDLUNG

– wird beantragt, falls das angegriffene Patent nicht allein aufgrund der schriftlichen Ausführungen im beantragten Umfang widerrufen werden kann.

– wird – derzeit – nicht beantragt.

IX. SONSTIGE ANTRÄGE:

X. BEWEISMITTEL		nur für EPA
A. Veröffentlichungen:	(in der Patentschrift angeführt, daher nicht beigeschlossen) = <input type="text" value="2"/> (beigeschlossen) = <input type="text" value="1"/> (weder in der Patentschrift angeführt noch beigeschlossen) = <input type="text" value="0"/>	Datum der Veröff. / vorhanden (R. 59)
1	Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.): <input type="text"/>	
2	Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.): <input type="text"/>	
3	Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.): <input type="text"/>	
4	Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.): <input type="text"/>	
5	Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.): <input type="text"/>	
Fortsetzung in Anlage 2		
B. Sonstige Beweismittel:		
Weitere Angaben in Anlage 2		

XI. ZAHLUNG DER EINSPRUCHSGEBÜHR erfolgt

- wie auf beigefügtem Gebührenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) angegeben
-

XII. LISTE DER BEIGEFÜGTEN UNTERLAGEN:

Anlage
Nr.:

Stückzahl:

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Kopie(n) dieses Einspruchsformblattes | <input type="checkbox"/> | (mind. 1) |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Tatsachen und Begründung (s. VII.) | <input type="checkbox"/> | (mind. 2) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Gesonderte Angabe von weiteren Beweismitteln (s. X.) | <input type="checkbox"/> | (mind. 2) |
| Kopien von als Beweismittel angegebenen (s. X.) | | | | |
| 3a | <input type="checkbox"/> | – Veröffentlichungen | <input type="checkbox"/> | (mind. je 2) |
| 3b | <input type="checkbox"/> | – sonstigen Unterlagen | <input type="checkbox"/> | (mind. je 2) |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Unterzeichnete Vollmacht(en) (s. IV.) | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Gebührenzahlungsvordruck (s. XI) | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Scheck | | |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Zusatzblatt | <input type="checkbox"/> | (mind. 2) |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Formblatt für Eingangsbestätigung (EPA Form 1037) | <input type="checkbox" value="2"/> | |
| 9 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Unterlagen (bitte einzeln anführen): | <input type="checkbox"/> | |

**XIII. UNTERSCHRIFT
des Einsprechenden oder Vertreters**

Ort

Datum

Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben

MERKBLATT

zum Einspruch (EPA Form 2300)

Die Verwendung des Formblatts zur Erhebung von Einsprüchen ist **nicht verpflichtend**. Das Formblatt führt jedoch in übersichtlicher Form die wesentlichen, insbesondere alle für die Zulässigkeit des Einspruchs erforderlichen Angaben auf. Seine Verwendung erleichtert damit die Abfassung und die Bearbeitung des Einspruchs. Bei den Ausführungen in der Begründung selbst hat der Einsprechende volle Gestaltungsfreiheit.

Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten:

I. Angegriffenes Patent

Unter **Patentnummer** ist die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird (R. 55 (b) EPÜ), anzugeben.

Wenn bekannt, sollen auch die **Anmeldenummer** und der **Tag des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt** (Art. 97 (4) EPÜ) angegeben werden; letzteres dient zur leichteren Kontrolle der Einhaltung der Einspruchsfrist.

Die **Bezeichnung der Erfindung** ist anzugeben (R. 55 b) EPÜ), und zwar mit dem **Wortlaut wie auf dem Deckblatt der Patentschrift** (unter 54).

II. Patentinhaber

Bei **mehreren** Patentinhabern genügt es, den in der Patentschrift (unter 74) als ersten genannten Patentinhaber anzugeben.

III. Einsprechender

Name, Anschrift und **Staat** des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden sind nach Maßgabe der Regel 26 (2) c) EPÜ anzugeben (R. 55 (a) EPÜ). Wird der Einsprechende nicht in eindeutig identifizierbarer Weise bis zum Ablauf der Einspruchsfrist angegeben, ist dieser Mangel nicht mehr behebbar (Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 25/85, ABI. EPA 1986, S. 81 ff).

IV. Bevollmächtigung

Falls ein **Vertreter** des Einsprechenden bestellt ist, ist sein Name und seine Geschäftsanschrift nach Maßgabe der Regel 26 (2) c) EPÜ anzugeben (R. 55 (d) EPÜ). Bei Bestellung **mehrerer** Vertreter ist nur ein Vertreter anzugeben, an den zugestellt werden soll; weitere Vertreter sind ggf. in einer Anlage (Kästchen ankreuzen) unter Verweis auf die jeweilige Vollmacht anzuführen.

Ein Einsprechender, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hat, muß vertreten sein und Handlungen durch seinen Vertreter vornehmen (Art. 133 (2) EPÜ). Die Vertretung vor dem EPA kann nur durch zugelassene Vertreter (Art. 134 (1) EPÜ) oder vertretungsberechtigte Rechtsanwälte (Art. 134 (7) EPÜ) wahrgenommen werden.

Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ können auch im Einspruchsverfahren durch einen ihrer **Angestellten** handeln, der aber einer Vollmacht bedarf (Art. 133 (3) Satz 1 EPÜ). Die Zustellung erfolgt in diesem Fall - wenn nicht auch ein Vertreter bevollmächtigt ist - an den Einsprechenden (nicht an den Angestellten).

Die Vollmacht sollte nach Möglichkeit zusammen mit dem Einspruch eingereicht werden; damit wird eine Verzögerung des Verfahrens vermieden; wird die 3-Monatsfrist zur Nachreichung der Vollmacht (R. 101 (4) EPÜ) versäumt, gilt der Einspruch als **nicht eingelegt**. Wird die Nachreichung der Vollmacht angekündigt (letztes Kästchen angekreuzt), wird der Einsprechende von dieser Frist seitens des EPA nicht mehr gesondert verständigt.

V. Erklärung über den Umfang des Einspruchs

Die Einspruchsschrift hat eine Erklärung darüber zu enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird (R. 55 (c) EPÜ). Sofern sich der Einspruch nicht gegen das Patent im gesamten Umfang richtet (entsprechendes Kästchen ankreuzen), ist die Nummer der Ansprüche (laut Patentschrift) anzugeben, die nach Auffassung des Einsprechenden von einem Einspruchsgrund (von Einspruchsgründen) betroffen sind.

VI. Einspruchsgründe

Die geltend gemachten Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ) sind durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen anzugeben.

Beim Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. 100 a) EPÜ) sind die mangelnde Neuheit und die fehlende erfinderische Tätigkeit die häufigsten Unterfälle, für die deshalb eigene Kästchen vorgesehen sind. Für die weiteren möglichen Fallkonstellationen läßt das Formblatt dem Einsprechenden Raum für die entsprechende Gestaltung seiner Angaben. Als "sonstige Gründe" können die folgenden Artikel in dem vorgesehenen Feld angegeben werden: 52 (1) und 57; 52 (2); 52 (4); 53 a); 53 b) EPÜ.

Die Einspruchsgründe sind in Artikel 100 EPÜ abschließend aufgezählt. **Keine** zulässigen Einspruchsgründe stellen insbesondere die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 EPÜ), Unklarheit der Patentansprüche (Art. 84 EPÜ) sowie ältere nationale Rechte (Art. 139 (2) EPÜ) dar.

Zu den Einspruchsgründen allgemein wird auf Richtlinien D-III,5 hingewiesen.

VII. Tatsachenvorbringen und Begründung

Der Einspruch hat die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu enthalten (R. 55 (c) EPÜ), bei Dokumenten sind die relevanten Stellen in der Begründung des Einspruchs anzugeben (Richtlinien D-IV, 1.2.2.1 f).

Die **Begründung** unter Einbeziehung der vorzubringenden Tatsachen und Beweismittel ist in einem **gesonderten Schriftstück** auszuführen, das eine Anlage zum Formblatt bildet. Im Formblatt ist der Verweis hierauf bereits fest angekreuzt.

Die gesonderte **Angabe der Beweismittel** unter Abschnitt X nimmt die Einspruchs begründung nicht vorweg. Sie dient der besseren Übersicht und der vereinfachten Aktenbearbeitung. Bei den Ausführungen in der Begründung kann allerdings auf Abschnitt X des Formblattes (Beweismittel) Bezug genommen werden.

Im übrigen wird gebeten, bei der verkürzten **Zitierung** von Druckschriften die in den Richtlinien B-X, 9.1 angeführten Regeln einzuhalten.

VIII. Mündliche Verhandlung

Es sollte eine der beiden Alternativen angegeben werden. Der Einsprechende kann den Antrag im Laufe des Verfahrens noch **ändern**.

Der Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung (Variante 1) kann jederzeit zurückgenommen werden. Bei Ankreuzen der Variante 2 bleibt die Möglichkeit offen, den Antrag auf mündliche Verhandlung auch später (etwa nach Erhalt der Stellungnahme des Patentinhabers gemäß R. 57 (1) EPÜ) zu stellen.

Verfahrenssprache ist die Amtssprache des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch), in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder aus einer Nichtamtssprache übersetzt worden ist (Art. 14 (3) EPÜ). Beabsichtigt der Einsprechende, bei der mündlichen Verhandlung eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache zu benutzen und wird eine Übersetzung aus der Verfahrenssprache gewünscht, so sollte dies dem EPA wegen der für die Bereitstellung von Dolmetschern erforderlichen Maßnahmen **so früh wie möglich** - und nicht erst an dem nach Regel 2 (1) EPÜ spätestmöglichen Termin - bekanntgegeben werden (R. 2 EPÜ, Richtlinien E-V).

IX. Sonstige Anträge

In diesem Abschnitt kann z. B. der Antrag auf **Akteneinsicht**, der Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache gestellt oder die beabsichtigte **Verwendung einer anderen Amtssprache** bei der mündlichen Verhandlung (s. VIII oben) mitgeteilt werden.

X. Beweismittel

Unter "Veröffentlichungen" sind die als Beweismittel geführten veröffentlichten Dokumente (auch solche die in Testberichten, Gutachten, eidesstattlichen Erklärungen etc. erwähnt sind), zweckmäßigerweise in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, im jeweils dafür vorgesehenen Freiraum einzutragen. Die **Zitierweise** nach den Richtlinien B-X, 9.1 ist zu beachten.

Soweit in einfacher und übersichtlicher Weise möglich, wird gebeten, auch die **Stellen** des Dokuments, auf die sich der Einsprechende stützt, und die **Ansprüche**, zu denen das Dokument genannt wird, anzuführen. Diese Angaben müssen aber jedenfalls in der Begründung enthalten sein (s. o. zu VII).

Im Kästchen rechts soll (durch Einsetzen der Ziffern 0, 1 oder 2) angegeben werden, ob das Dokument bereits in der Patentschrift zitiert und/oder dem Einspruch als Anlage beigegeben ist.

Andere **Beweismittel** (insbesondere Zeugen, Unterlagen über eine behauptete offenkundige Vorbenutzung oder mündliche Beschreibung - siehe dazu Richtlinien D-V, 3) sind unter "sonstige Beweismittel" anzuführen (bei offenkundiger Vorbenutzung: Ort, Zeit, Art; bei Zeugen: Vor- und Zuname, genaue Adresse, Verhältnis zum Einsprechenden; etc.); reicht der vorhandene Raum für diese Angaben nicht aus, genügt eine Auflistung der Beweismittel unter Hinweis auf die Stelle des Schriftsatzes (Ausführung der Begründung), in der diese Angaben enthalten sind (z. B.: "Zeuge N.N. S. 5").

Genannte Unterlagen, von denen nicht angenommen werden kann, daß sie beim EPA vorhanden sind (insbesondere Verkaufsprospekte, Dissertationen, Sonderdrucke, Protokolle, eidesstattliche Versicherungen), sind beizuschließen. Dadurch wird eine Aufforderung zu deren Nachreichung (R. 59 EPÜ) vermieden.

XI. Zahlung der Einspruchsgebühr:

Die Einspruchsgebühr ist innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet ist (Artikel 99 (1) EPÜ). Zum wirksamen Zahlungstag siehe Artikel 8 Gebührenordnung und die Hinweise auf Zahlungsmöglichkeiten im Amtsblatt.

XII. Liste der beigefügten Unterlagen:

Von sämtlichen Unterlagen einschließlich der Anlagen (ausgenommen die Zahlung der Einspruchsgebühr betreffende und die Vollmacht) sind **mindestens 2 bzw. 3 Kopien/Ausfertigungen** - wie im Formblatt vorgegeben - einzureichen. Wenn weitere Einsprechende gegeben oder zu erwarten sind, empfiehlt es sich, eine entsprechende Anzahl weiterer Kopien/Ausfertigungen einzureichen, um eine spätere Aufforderung, ggf. Anfertigung durch das EPA (R. 36 (4) EPÜ) und die damit verbundenen Verzögerungen und Kosten zu vermeiden.

XIII. Unterschrift:

Ist der Einsprechende eine juristische Person und wird der Einspruch nicht vom Vertreter unterzeichnet, so ist der Einspruch zu unterzeichnen:

a) entweder von einer Person, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein **Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung** des Unterzeichnenden zu geben ist, z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133 (1) EPÜ); in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden;

b) oder von einem sonstigen Angestellten der juristischen Person, sofern diese ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat (Art. 133 (3) Satz 1, R. 101 (1) EPÜ); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen.

NOTICE OF OPPOSITION AGAINST A EUROPEAN PATENT

Tabulation marks

<p>I. PATENT OPPOSED</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Patent No.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Application No.</p> <p>Date of mention of the grant in the European Patent Bulletin (Art. 97(4), 99(1) EPC)</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">for EPO only</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 2px;">Opp. No.</td> <td style="padding: 2px;">OPPO (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	Opp. No.	OPPO (1)																									
Opp. No.	OPPO (1)																											
<p>Title of the invention:</p>																												
<p>II. PROPRIETOR OF THE PATENT</p> <p>first named in the patent specification</p>																												
<p>Opponent's or representative's reference (max. 15 spaces)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: small;">OREF</td> </tr> </table>		OREF																									
	OREF																											
<p>III. OPPONENT</p> <p>Name</p> <p>Address</p> <p>State of residence or of principal place of business</p> <p>Telephone/Telex</p> <p>Multiple opponents</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center; font-size: small;">OPPO (2)</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: center; font-size: small;">further opponents see annex</td> </tr> </table>		OPPO (2)							further opponents see annex																		
	OPPO (2)																											
		further opponents see annex																										
<p>IV. AUTHORISATION</p> <p>1. REPRESENTATIVE (Name only one representative to whom notification is to be made)</p> <p>Name</p> <p>Address of place of business</p> <p>Telephone/Telex</p> <p>Additional representative(s)</p> <p>2. EMPLOYEE(S) of the opponent authorised for these opposition proceedings under Art. 133(3) EPC</p> <p>AUTHORISATION(S) to 1./2.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center; font-size: small;">OPPO (9)</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: center; font-size: small;">(on additional sheet/see authorisation)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">Name(s):</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 30px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: center; font-size: small;">is/are enclosed</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: center; font-size: small;">has/have been registered under No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: center; font-size: small;">will be filed within three months (rule 101(4) EPC)</td> </tr> </table>		OPPO (9)							(on additional sheet/see authorisation)	Name(s):								is/are enclosed			has/have been registered under No.						will be filed within three months (rule 101(4) EPC)
	OPPO (9)																											
		(on additional sheet/see authorisation)																										
Name(s):																												
		is/are enclosed																										
		has/have been registered under No.																										
		will be filed within three months (rule 101(4) EPC)																										

V. Opposition is filed against

– the patent as a whole

– the claims No.

VI. GROUNDS FOR OPPOSITION:

Opposition is based on the following grounds:

(a) the subject-matter of the European patent opposed is not patentable (Art. 100(a) EPC) because:

– it is not new (Art. 52(1); 54 EPC).

– it does not involve an inventive step (Art. 52(1); 56 EPC),

– patentability is excluded on other grounds,

i. e.

Art.

(b) the patent opposed does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 100(b), EPC; see Art. 83 EPC)

(c) the subject-matter of the patent opposed extends beyond the content of the application/the earlier application as filed (Art. 100(c) EPC; see 123(2) EPC)

VII. FACTS and ARGUMENTS

(Rule 55(c) EPC)

presented in support of the opposition are submitted herewith on a separate sheet (annex 1)

VIII. ORAL PROCEEDINGS

– are requested for the event that the patent opposed is not to be revoked as requested on the written submissions.

– are – presently – not requested.

IX. OTHER REQUESTS:

X. EVIDENCE presented A. Publications:		for EPO only Date of public./ available (R.59)
	(cited in patent specification, therefore not enclosed = <input type="text" value="2"/> (enclosed = <input type="text" value="1"/> (neither cited in patent specification nor enclosed = <input type="text" value="0"/>	
1	Relates to claim(s) No. Particular relevance (page, column, line, fig.): <input type="text"/>	
2	Relates to claim(s) No. Particular relevance (page, column, line, fig.): <input type="text"/>	
3	Relates to claim(s) No. Particular relevance (page, column, line, fig.): <input type="text"/>	
4	Relates to claim(s) No. Particular relevance (page, column, line, fig.): <input type="text"/>	
5	Relates to claim(s) No. Particular relevance (page, column, line, fig.): <input type="text"/>	
Continued on separate sheet (annex 2)		
B. Other evidence: Continued on separate sheet (annex 2)		

XI. PAYMENT OF THE OPPOSITION FEE is made

- as indicated in the enclosed voucher for settlement of fees (EPO Form 1010)
-

XII. LIST OF ENCLOSED DOCUMENTS

Encl-
sure No.

No. of copies

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Copies of this form for notice of opposition | <input type="checkbox"/> (min. 1) |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Facts and arguments (see VII.) | <input type="checkbox"/> (min. 2) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Separate indication of further evidence (see X) | <input type="checkbox"/> (min. 2) |
| Copies of documents presented as evidence (see X): | | | |
| 3a | <input type="checkbox"/> | – Publications | <input type="checkbox"/> (min. 2 of each) |
| 3b | <input type="checkbox"/> | – Other documents | <input type="checkbox"/> (min. 2 of each) |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Signed authorisation(s) (see IV) | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Voucher for the settlement of fees (see XI) | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Cheque | <input type="checkbox"/> |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Additional sheet | <input type="checkbox"/> (min. 2) |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Receipt for documents (EPO Form 1037) | <input type="checkbox"/> 2 |
| 9 | <input type="checkbox"/> | Other (please specify here) | <input type="checkbox"/> |

**XIII. SIGNATURE
of opponent or representative**

Place

Date

Please type name under signature. In the case of legal persons, the position of the signer within the company should also be typed.

NOTES

on the Notice of Opposition (EPO Form 2300)

Although the opposition form is not mandatory for the purpose of filing a notice of opposition, it specifies all the information required for such a notice to be admissible and hence facilitates the formulation and processing of the opposition. In the **statement of grounds** itself the opponent is free to comment as he wishes.

Explanatory notes to the various sections:

I. Patent opposed

Under **Patent No.** the number of the European patent against which opposition is filed (Rule 55(b) EPC) must be given. If known, the **application number** and the **date on which the Patent Bulletin mentions the grant** (Art. 97(4) EPC) should also be given. The latter makes it easier to monitor compliance with the opposition period.

The **title of the invention** must be given (Rule 55(b) EPC) **as shown on the cover page of the printed patent specification** under item 54.

II. Proprietor of the patent:

Where there are **several** patent proprietors it is sufficient for the proprietor first named in the patent specification (under 74) to be given.

III. Opponent

The **name** and **address** of the opponent and the **State** in which his residence or principal place of business is located must be given, in accordance with Rule 26(2)(c) EPC (Rule 55(a) EPC). If the identity of the opponent has not been established by expiry of the opposition period, such deficiency can no longer be remedied (Decision of the Technical Board of Appeal T 25/85, OJ 3/1986, p. 81 et seq.).

IV. Authorisation:

If the opponent has appointed a representative, his name and the address of his place of business must be given, in accordance with Rule 26(2)(c) EPC (Rule 55(d) EPC). If **several** professional representatives are appointed, only one representative to whom notification is to be made should be named. Any further representatives must be given in an annex (put a cross in the box) together with reference to the respective authorisation.

An opponent who has neither a residence nor his principal place of business within the territory of one of the EPC Contracting States must be represented and act through his representative (Art. 133(2) EPC). Professional representation before the EPO may only be undertaken by professional representatives (Art. 134(1) EPC) or legal practitioners entitled to act as professional representatives (Art. 134(7) EPC).

Natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of one of the EPC Contracting States may also be represented in opposition proceedings by **an employee**, who must however be authorised (Art. 133(3), first sentence, EPC). In this case notification will be made to the opponent (not the employee) unless a professional representative has also been authorised.

To avoid delays in the proceedings, the authorisation should where possible be filed together with the notice of opposition. Unless the authorisation is filed within the three-month period specified in Rule 101(4) EPC, the notice of opposition will be deemed **not to have been filed**. If notice is given that the authorisation will be filed subsequently (indicated by a cross in the last box), the EPO will not notify the opponent separately of this time limit.

V. Statement of the extent to which the patent is opposed

The notice of opposition must contain a statement of the extent to which the European patent is opposed (Rule 55(c) EPC). If the opposition is not filed against the patent as a whole (place a cross in the appropriate box), the number(s) of the claims (as in the patent specification) which the opponent considers to be affected by a ground(s) for opposition must be given.

VI. Grounds for opposition

The alleged grounds for opposition (Art. 100 EPC) must be indicated by a cross placed in the appropriate box(es). Under the heading of non-patentability (Art. 100(a) EPC) the most frequently cited grounds for opposition are lack of novelty and insufficient inventive step, for which separate boxes are therefore provided. The form otherwise gives the opponent ample scope for indicating other possible grounds for opposition. Under the heading "other grounds" the following Articles may be cited in the box provided: 52(1) and 57; 52(2); 52(4); 53(a); 53(b) EPC.

A full list of grounds for opposition is given in Article 100 EPC. The following in particular are not admissible grounds: lack of unity of invention (Art. 82 EPC), lack of clarity in the claims (Art. 84 EPC) and prior national rights (Art. 139(2) EPC). For general information on grounds for opposition see Guidelines D-III, 5.

VII. Facts and arguments presented in support of the opposition

The notice of opposition must contain an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the opposition (Rule 55(c) EPC) and, where documents are cited, an indication of the relevant part(s) (Guidelines, D-IV, 1.2.2.1 f).

The facts, evidence and arguments in support of the opposition **must be presented on a separate sheet** enclosed as an annex to the Form (referred to by means of the pre-printed cross in the box).

The fact that the **evidence is indicated** separately in Section X does not anticipate the presentation of facts, evidence and arguments but merely makes for greater clarity and simplifies processing of the dossier. Reference to Section X of the Form (Evidence presented) may of course always be made in said presentation.

Where documents are **cited** in shortened form the rules set out in the Guidelines B-X, 9.1 should be followed.

VIII. Oral proceedings

One of the two options must be indicated. The opponent may **change** his request in the course of the proceedings. The conditional request for oral proceedings (option 1) may be withdrawn at any time. By placing a cross in the box reserved for option 2, the opponent also retains the possibility of filing a request for oral proceedings at a later date (e.g. after receipt of the patent proprietor's observations under Rule 57(1) EPC).

The **language of the proceedings** is the official language of the EPO (English, French, German) in which the European patent application is filed or into which it has been translated from a non-official language (Art. 14(3) EPC). If the opponent intends to use another official language as the language of the proceedings during oral proceedings and interpretation from that language is wanted, the EPO must be notified **as soon as possible** - and not at the last possible moment under Rule 2(1) EPC - so that the necessary arrangements for providing interpreters can be made (Rule 2 EPC, Guidelines, E-V).

IX. Other requests

This section may be used, for example, to request **inspection of the file**, a change of the language of the proceedings or to communicate the intention to **use one of the other official languages** in oral proceedings (see VIII above).

X. Evidence presented

Published documents cited as evidence (including those mentioned in test reports, expert opinions, formal declarations, etc.) must be entered under "Publications" in the spaces provided and preferably in order of importance. **Documents should be cited in the manner** indicated in Guidelines, B-X.

If this can be done simply and clearly, the **parts** of the document on which the opponent bases his opposition as well as the **claims** in respect of which the document is cited, should also be indicated. This information has to be given in the statement of grounds anyway (see VII above).

The figures 0, 1 or 2 should be placed in the box on the right-hand side to indicate whether the document is already cited in the patent specification and/or is enclosed with the notice of opposition.

Other **evidence** (especially witnesses, documents relating to an alleged case of manifest prior use or oral description - see Guidelines, D-V, 3) must be cited under "Other evidence" (in the case of manifest prior use: place, time, nature; in the case of witnesses: first name and surname, full address, relationship to the opponent; etc.); if there is not enough room for these particulars it is sufficient for the evidence to be listed with an indication of the place in the statement of grounds where these particulars appear (e.g. "Witness ..., p. 5").

Any documents referred to which it can be assumed are not available in the EPO (in particular sales prospectuses, dissertations, offprints, protocols, statutory declarations) must be enclosed; this will avoid the need for them to be requested later (Rule 59 EPC).

XI. Payment of opposition fee

The opposition fee must be paid within the opposition period. Notice of opposition is not deemed to have been filed until the opposition fee has been paid (Art. 99(1) EPC). With regard to what constitutes the date to be considered as the date on which payment is made, see Article 8 Rules relating to Fees and the guidance on payment methods in the Official Journal.

XII. List of Documents enclosed

All documents including annexes (but not those relating to payment of opposition fees and the authorisation) must be filed **in at least duplicate or triplicate**, as specified in the Form. If there are other opponents, or other opponents are anticipated, a sufficient number of additional copies should be filed to avoid the need for them to be requested subsequently or provided by the EPO (Rule 36(4) EPC) with resulting delays and costs.

XIII. Signature

If the opponent is a legal person other than an individual and the notice of opposition is not signed by the representative it must be signed

(a) either by a person entitled to sign under the law or the opponent's statute, articles of association or the like, with an **indication of the capacity of the person doing so**, e.g. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; chairman, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133(1) EPC), in which case no authorisation need be filed;

(b) or by another employee of the opponent, provided the latter's principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(3), first sentence, Rule 101(1) EPC), in which case an authorisation must be filed.

OPPOSITION A UN BREVET EUROPEEN

Arrêts de tabulation

<p>I. BREVET ATTAQUE</p>	<p style="text-align: right;">réservé à l'OEB</p> <p>N° de l'oppos. <input type="text" value="OPPO (1)"/></p> <p>Numéro du brevet <input type="text"/></p> <p>Numéro de la demande <input type="text"/></p> <p>Date de la mention de la délivrance (art. 97(4), 99(1), CBE) <input type="text"/></p>
<p>Titre de l'invention</p> <p><input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p>	
<p>II. Unique ou premier TITULAIRE DU BREVET cité dans la fascicule du brevet</p>	
<p>III. OPPOSANT</p> <p>Référence de l'opposant ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)</p>	<p><input type="text" value="OREF"/></p>
<p>Nom</p> <p>Adresse</p> <p>Etat du domicile ou du siège</p> <p>Téléphone/Télex</p> <p>Opposition conjointe</p>	<p><input type="text" value="OPPO (2)"/></p> <p><input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p><input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p><input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Autres opposants, v. annexe <input type="checkbox"/></p>
<p>IV. REPRESENTATION</p> <p>1. MANDATAIRE (N'indiquer qu'un seul mandataire à qui toute correspondance doit être adressée)</p> <p>Nom</p> <p>Adresse professionnelle</p> <p>Téléphone/Télex</p> <p>Autre(s) mandataire(s)</p> <p>2. EMPLOYE(S) de l'opposant muni(s) d'un pouvoir conformément à l'art. 133(3) CBE pour la présente procédure d'opposition</p> <p>POUVOIR(S) pour 1./2.</p>	<p><input type="text" value="OPPO (9)"/></p> <p><input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> (voir annexe/pouvoir) <input type="text" value="OPPO (5)"/></p> <p>Nom(s):</p> <p><input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> ci-joint(s)</p> <p><input type="checkbox"/> enregistré(s) sous le n° <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> sera déposé (seront déposés) dans un délai de trois mois (règle 101(4) CBE)</p>

V. L'opposition est formée contre le brevet

– dans son ensemble

– dans la limite des revendications n^{os}

VI. MOTIFS D'OPPOSITION:

L'opposition est fondée sur les motifs mentionnés ci-après:

(a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable (art. 100(a) CBE),
pour les motifs suivants:

– défaut de nouveauté (art. 52(1) et 54 CBE)

– défaut d'activité inventive (art. 52(1) et 56 CBE)

– autres motifs excluant la brevetabilité,

à savoir

(b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète
pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 100(b) CBE; cf. art. 83 CBE)

(c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande/demande initiale
telle qu'elle a été déposée (art. 100(c) CBE; cf. art. 123(2) CBE).

VII. EXPOSE DES FAITS ET MOTIFS

(règle 55(c) CBE)

fait l'objet de la déclaration ci-jointe (Annexe 1)

VIII. PROCEDURE ORALE

– est requise pour le cas où le brevet européen ne peut pas être révoqué sur la seule base
des pièces écrites

– n'est pas requise pour l'instant

IX. AUTRES REQUETES

X. JUSTIFICATIONS INVOQUEES

A. Publications:

(non produites car mentionnées dans le fascicule du brevet =

(ci-jointes =

(non mentionnées dans le fascicule du brevet et non jointes =

Date de la publi./ disp. (r.59)

1 concerne la revendication n°:

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

2 concerne la revendication n°:

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

3 concerne la revendication n°:

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

4 concerne la revendication n°:

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

5 concerne la revendication n°:

en particulier, page/colonne/ligne/fig.:

suite à l'Annexe 2

B. Autres justifications:

Autres indications à l'Annexe 2

XI. PAIEMENT DE LA TAXE D'OPPOSITION

- comme indiqué sur le bordereau de règlement des taxes (OEB Form 1010) ci-joint
-

XII. LISTE DES PIÈCES ANNEXEESAnnexe
n°

Nombre d'exemplaires

- | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Copie du présent formulaire d'opposition | <input type="checkbox"/> | (1 au moins) |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Exposé des faits et motifs (cf. VII.) | <input type="checkbox"/> | (2 au moins) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Indication des justifications supplémentaires (cf. X.) | <input type="checkbox"/> | (2 au moins) |
| | | Copies des justifications invoquées (cf. X.) | | |
| 3a | <input type="checkbox"/> | – Publications | <input type="checkbox"/> | (2 au moins pour chaque) |
| 3b | <input type="checkbox"/> | – Autres pièces | <input type="checkbox"/> | (2 au moins pour chaque) |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Pouvoir(s) signé(s) (cf. IV.) | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Bordereau de règlement de taxes (cf. XI.) | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Chèque | | |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Feuille additionnelle | <input type="checkbox"/> | (2 au moins) |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Récépissé de documents (OEB Form 1037) | <input type="checkbox"/> | 2 |
| 9 | <input type="checkbox"/> | Autres pièces (veuillez préciser) | <input type="checkbox"/> | |

**XIII. SIGNATURE(S)
de l' (des) opposant(s) ou du (des) mandataires**

Lieu

Date

Prière de dactylographier le nom du (des) signataire(s). S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) sera indiquée à la machine à écrire.

REMARQUES

concernant l'acte d'opposition (OEB Form 2300)

L'utilisation du formulaire **n'est pas obligatoire** pour la production de l'acte d'opposition. Le formulaire mentionne toutefois de façon claire les indications essentielles à fournir, en particulier toutes celles nécessaires pour que l'opposition soit recevable. Son utilisation facilite de ce fait la rédaction et le traitement de l'opposition. Pour les développements figurant dans l'**exposé des motifs** proprement dit, l'opposant a toute liberté.

Commentaires concernant les diverses rubriques:

I. Brevet attaqué

Sous le **numéro du brevet** il y a lieu d'indiquer le numéro du brevet européen contre lequel il est formé opposition (règle 55 b) CBE).

Pour autant qu'il est connu, il y aura lieu d'indiquer aussi le **numéro de dépôt et la date de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets** (art. 97 (4) CBE), cette dernière indication facilitant le contrôle du respect du délai d'opposition.

Le **titre de l'invention** est à mentionner (règle 55 b) CBE), **tel qu'il figure sur la couverture du fascicule du brevet** (sous 54).

II. Titulaire du brevet

En cas de titulaires **multiples**, il suffit d'indiquer le titulaire mentionné en premier lieu dans le fascicule du brevet (sous 74).

III. Opposant

Sont à indiquer **le nom, l'adresse et l'Etat** du domicile ou du siège de l'opposant, conformément à la règle 26 (2) c) CBE (règle 55 a) CBE). Si les indications fournies ne permettent pas d'identifier clairement l'opposant avant l'expiration du délai d'opposition, il ne peut plus être remédié à cette irrégularité (décision de la Chambre de recours technique T 25/85, J. o. n° 3/1986, p. 81 s.).

IV. Pouvoir

Au cas où un **mandataire** de l'opposant a été constitué, son nom et l'adresse de son cabinet sont à indiquer conformément à la règle 26 (2) c) CBE (règle 55 d) CBE). En cas de constitution de **plusieurs** mandataires, il suffit d'en indiquer un seul, auquel les significations seront faites. Le cas échéant, d'autres mandataires sont à indiquer sur une annexe (cocher la case correspondante), avec mention du pouvoir de chacun.

Un opposant n'ayant ni domicile ni siège dans un Etat contractant de la CBE, doit être représenté par un mandataire, et agir par son entremise (art. 133 (2) CBE). La représentation ne peut être assurée devant l'OEB que par des mandataires agréés (art. 134 (1) CBE), ou par des avocats habilités pour agir en qualité de mandataires (art. 134 (7) CBE).

Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE peuvent agir également dans la procédure d'opposition par l'entremise d'**un employé**; cet employé doit disposer d'un pouvoir (art. 133 (3) CBE). Dans ce cas les significations sont faites à l'opposant (non pas à l'employé), à moins qu'un mandataire soit également constitué.

Le pouvoir devrait autant que possible être déposé en même temps que l'acte d'opposition, pour éviter des retards dans la procédure. Si le délai de trois mois pour le dépôt du pouvoir n'est pas respecté, l'opposition est considérée comme **non avenue** (règle 101 (4) CBE). Si le dépôt ultérieur du pouvoir est annoncé (cocher la dernière case), l'OEB n'aura plus à adresser à l'opposant un rappel à ce sujet.

V. Déclaration de l'étendue de l'opposition

L'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition (règle 55 c) CBE). Si l'opposition ne concerne pas l'ensemble du brevet (cocher la case correspondante), il conviendra d'indiquer le numéro des revendications (selon le fascicule du brevet) à l'encontre desquelles l'opposant invoque un motif (ou des motifs) d'opposition.

VI. Motifs d'opposition

Les motifs d'opposition invoqués (art. 100 CBE) sont à indiquer en cochant les cases correspondantes.

Lorsque l'opposant fait valoir comme motif que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable (art. 100 a) CBE), c'est le plus souvent le défaut de nouveauté et le défaut d'activité inventive qui sont dénoncés, et il conviendra de cocher les cases correspondantes spéciales prévues à cet effet. Pour les autres types de cas possibles, un espace est laissé sur le formulaire pour permettre à l'opposant de porter les indications appropriées. Comme "autres motifs", les articles suivants peuvent être indiqués dans l'espace prévu: 52 (1) et 57; 52 (2); 52 (4); 53 a); 53 b) CBE.

Les motifs d'opposition sont énumérés de manière exhaustive à l'article 100 CBE. Le défaut d'unité de l'invention (art. 82 CBE), le manque de clarté des revendications du brevet (art. 84 CBE) ainsi que l'existence de droits nationaux antérieurs (art. 139 (2) CBE) notamment ne constituent pas des motifs d'opposition recevables.

En ce qui concerne les motifs d'opposition en général, il est renvoyé aux Directives D-III, 5.

VII. Exposé des faits et exposé des motifs

L'acte d'opposition doit préciser les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs (règle 55 c) CBE). S'il cite des documents, l'opposant doit mentionner les passages sur lesquels il fonde son opposition (Directives D-IV, 1.2.2.1 f).

L'**exposé des motifs** comprenant les faits et justifications invoqués est à présenter dans un **document séparé** annexé au formulaire; sur le formulaire, la case correspondante est déjà cochée.

L'**indication séparée des justifications** visées à la rubrique X ne préjuge pas de l'exposé des motifs de l'opposition. Elle permet une meilleure vue d'ensemble et simplifie le traitement des documents. Dans l'exposé des motifs il pourra être fait référence à la rubrique X du formulaire (justifications invoquées).

Par ailleurs, il est demandé pour la citation abrégée des documents de respecter les règles mentionnées dans les Directives B-X, 9.1.

VIII. Procédure orale

L'une des deux variantes devrait être indiquée. L'opposant peut encore **modifier** sa requête en cours de procédure.

La requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire (variante 1) peut être retirée à tout moment. En cochant la case correspondant à la variante 2, l'opposant garde la possibilité de présenter ultérieurement la requête en procédure orale (par exemple après réception des observations formulées par le titulaire du brevet conformément à la règle 57 (1) CBE).

La **langue de la procédure** est la langue officielle de l'OEB (allemand, anglais, français) dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée, ou celle dans laquelle cette demande a été traduite (art. 14 (3) CBE). Au cas où l'opposant a l'intention, lors de la procédure orale, d'utiliser une autre langue officielle que la langue de la procédure et si une traduction à partir de la langue de la procédure est demandée, l'OEB devrait être prévenu **aussitôt que possible** en raison des mesures à prendre pour la mise à disposition d'un interprète, et non pas seulement à la date limite prévue par la règle 2 (1) CBE (Directives E-V).

IX. Autres requêtes

Dans cette rubrique on peut présenter la requête en **inspection publique**, la demande de changement de la langue de la procédure ou faire part de l'intention d'**utiliser une autre langue officielle** lors de la procédure orale (voir VIII ci-dessus).

X. Justifications invoquées

Sous la rubrique "publications" il conviendra d'indiquer les documents publiés cités en tant que justifications en les inscrivant de préférence par ordre d'importance dans l'espace prévu à cet effet (même ceux mentionnés dans des comptes rendus d'essais, dans des expertises, dans des déclarations tenant lieu de serment, etc.). Pour la **manière de citer**, il conviendra de se conformer aux Directives B-X, 9.1.

Il est demandé de mentionner également les **passages** du document sur lesquels l'opposant s'appuie et les **revendications** concernées par le document cité, s'il s'agit d'indications simples et claires. Mais dans tous les cas ces indications figurent dans l'exposé des motifs (voir sous VII ci-dessus).

Dans la case de droite devra être indiqué (par le chiffre 0,1 ou 2) si le document se trouve déjà cité dans le fascicule du brevet et/ou s'il est joint en annexe à l'acte d'opposition.

Les autres **justifications** (en particulier l'indication des témoins, des pièces relatives à un prétendu usage antérieur ou une description orale - voir à ce sujet les Directives D-V, 3) sont à mentionner sous la rubrique "autres justifications" (pour un usage antérieur: lieu, date, nature; pour les témoins: nom et prénom, adresse exacte, relations avec l'opposant, etc.). Si l'espace disponible n'est pas assez grand pour ces indications, il suffit d'indiquer sommairement les justifications invoquées en signalant par un renvoi le passage de l'acte d'opposition qui explicite lesdites justifications (par exemple: "témoin N.N., page 5").

Les documents cités que l'on peut supposer n'être pas en possession de l'OEB (en particulier les prospectus publicitaires, les thèses, les tirés à part, les procès-verbaux, les déclarations tenant lieu de serment) sont à joindre, ce qui évite à l'OEB d'avoir à les demander par la suite (règle 59 CBE).

XI. Paiement de la taxe d'opposition

La taxe d'opposition est à acquitter durant le délai d'opposition. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (art. 99 (1) CBE). En ce qui concerne la date à laquelle le paiement est réputé effectué, voir art. 8 du règlement relatif aux taxes et les indications données dans le Journal officiel au sujet des modalités de paiement.

XII. Liste des pièces jointes

Toutes les pièces, y compris les annexes (excepté celles concernant le règlement de la taxe d'opposition et le pouvoir) sont à déposer **au moins en 2 ou 3 copies** comme indiqué sur le formulaire. Au cas où il existe ou il risque de se présenter d'autres opposants, il est recommandé de déposer un nombre suffisant d'exemplaires/de copies supplémentaires afin que l'OEB n'ait pas à les réclamer ou à les faire établir (règle 36 (4) CBE), ce qui évitera des retards et des frais.

XIII. Signature

Si l'opposant est une personne morale et si l'acte d'opposition n'est pas signé par un mandataire, le formulaire est à signer:

a) soit par une personne qui d'après la loi et/ou les statuts de la personne morale est habilitée à signer; il conviendra dans ce cas d'**indiquer en quelle qualité signe cette personne** par ex.: Geschäftsführer, Prokurist, Handlungs bevollmächtigter, président, director, Company secretary, directeur, fondé de pouvoir, (art. 133 (1) CBE). Dans ce cas un pouvoir n'est pas nécessaire;

b) soit par un autre employé de la personne morale si celle-ci a son siège dans un Etat contractant (art. 133 (3) première phrase, règle 101 (1) CBE); en ce cas un pouvoir est à déposer.

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

Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Widmann, Georg (AT)
Clusiusgasse 2/8
A-1090 Wien

Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Essoe, Zoltan (CH)
Patentanwälte
Boltshauser & Partner AG
Kirchgasse 5
CH-9500 Wil SG

Änderungen / Amendments / Modifications

Dietlin, Henri (CH)
Dietlin, Mohnhaupt & Cie S.A.
Rue des Epinettes 19
CH-1227 Genève

Mohnhaupt, Dietrich (DE)
Dietlin, Mohnhaupt & Cie S.A.
Rue des Epinettes 19
CH-1227 Genève

Nieländer, Henrik (SE)
Postfach 6624
CH-8023 Zürich

Punschke, Edgar (DE)
Löwenstraße 1
CH-8001 Zürich

Reverdin, André Pierre (CH)
Dietlin, Mohnhaupt & Cie S.A.
Rue des Epinettes 19
CH-1227 Genève

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

Allgeier, Kurt (DE)
Friedrichstraße 24
D-7888 Rheinfelden

Behrens, Ralf Holger (DE)
c/o Robert Bosch GmbH
Zentralstelle Patente 2
Postfach 50
D-7000 Stuttgart 1

Jaeger, Klaus (DE)
Jaeger & Partner
Patentanwälte
Pippinplatz 4a
D-8035 Gauting

Schickle, Gerhard (DE)
Brüdener Straße 22
D-7150 Backnang

Titze, Hubert (DE)
Kirchhausener Straße 16
D-7100 Heilbronn 6

Löschungen / Deletions / Radiations

Hedenetz, Harald (DE) — R. 102 (1)
Max-Schwarz-Straße 4-5
D-5420 Lahnstein

Hlawaczek, Alfred (DE) — R. 102 (2) a)
Fafnerstraße 2
D-8000 München 19

Johannesson, Benno (DE) — R. 102 (2) a)
Münder Heerstraße 4
D-3014 Wennigsen

Kremer, Robert A.M. (NL) — cf. FR

Spanien / Spain / Espagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Alvarez Lopez, Fernando (ES)
Núñez de Balboa, 31
E-28001 Madrid

Asensio Fernandez-Castanys, Trinidad (ES)
Calle Panamá, 4
E-28036 Madrid

Candela Durá, Francisco (ES)
Generalísimo, 23
E-Altea (Alicante)

Candela Duré, Maria Maravillas (ES)
Generalísimo, 23
E-Altea (Alicante)

Carpintero Lopez, Francisco (ES)
Calle Alcalá, 21-6a Planta
E-28014 Madrid

Civanto Canto, Pascual (ES)
Plaza Santa Ana, 9
E-28102 Madrid

Curell Aguilà, Marcelino (ES)
c/o Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.
Paseo de Gracia, 65 bis
E-08008 Barcelona

De Arpe Garcia, Manuel (ES)
Guzmán el Bueno, 133
E-28003 Madrid

De La Llave Forment, Tomas (ES)
Calle Lagasca, 126
E-28006 Madrid

De Verdonces Llargués, Enrique (ES)
Calle Provenza, 304
E-08008 Barcelona

- Diaz Velasco, Manuel (ES)
Gran Vía, 45
E—28013 Madrid
- Franco-Florez/Cristopulos, Amelia (ES)
Calle Serrano, 72
E—28001 Madrid
- Gonzalez Palmero, Fé (ES)
Calle Sagasta, 4
E—28004 Madrid
- Gonzalez Vacas, Eleuterio (ES)
Calle Sagasta, 4
E—28004 Madrid
- Hernandez Rodriguez, José Antonio (ES)
Calle Alcalá, 21-6a Planta
E—28014 Madrid
- Herrero Antolin, Julio (ES)
Calle Alcalá, 21-6a planta
E—28014 Madrid
- Lehmann Novo, Maria Isabel (ES)
Alvarez de Baena, 4
E—28006 Madrid
- Lopez Cortes, José (ES)
Príncipe de Vergara, 122
E—28080 Madrid
- Martinez de la Concha Chamorro, Maria (ES)
Calle Profesor Waksman, 14
E—28036 Madrid
- Martinez Delso, Alejandro (ES)
Granada, 44
E—28007 Madrid
- Obon Ferreres, Pedro (ES)
Calle Novena, 16
E—28016 Madrid
- Pastells Teixido, Manuel (ES)
Calle Pau Claris, 138-5.
E—08009 Barcelona
- Perez Bonal, Bernardo (ES)
Calle Pedro Teixeira, 10-plata 1a n. 11
E—28020 Madrid
- Ponti Grau, Ignasi (ES)
Paseo de Gracia, 33
E—08007 Barcelona
- Ponti Sales, Adelaida (ES)
Paseo de Gracia, 33
E—08007 Barcelona
- Ponti Sales, Ignasi (ES)
Paseo de Gracia, 33
E—08007 Barcelona
- Riera Blanco, Juan Carlos (ES)
Calle Velázquez, 87
E—28006 Madrid
- Sanz-Bermell Martinez, Alejandro (ES)
Barón de Cárcer, 48
E—46001 Valencia
- Sugrañes Moliné, Pedro (ES)
Calle Provenza, 304
E—08008 Barcelona
- Tribo Bonjoch, Luis (ES)
Pg. de Gràcia, 29
E—08007 Barcelona
- Tribo Segalés, Luis (ES)
Paseo de Gràcia, 33
E—08007 Barcelona
- Urizar Barandiaran, Miguel Angel (ES)
Calle Santa Maria, 11
E—48006 Bilbao
- Urizar Barandiaran, Vicente (ES)
Calle Licenciado Poza, 56
E—48013 Bilbao
- Urteaga Simarro, José Antonio (ES)
Gran Vía, 86
E—28013 Madrid
- Vilaseca Béquet, Jorge (ES)
Calle Aribau, 300-1.2a
E—08006 Barcelona
- Vilanueva Molina, Rafael (ES)
Calle Jativa, 21
E—46002 Valencia

Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kremer, Robert A. M. (NL)
Bureau D. A. Casalonga-Josse
8, Avenue Percier
F—75008 Paris

Jouane, Roland Jean (FR) — R. 102 (1)
Cabinet Rinuy et Santarelli
14, Avenue de la Grande Armée
F—75017 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Bondoux, Bernard (FR) — R. 102 (1)
3, Square des Sablons
F—78160 Marly-le-Roi

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Bray, Lilian Janet (GB)
Raw Holme
Midgehole Road
GB—Hebden Bridge, West Yorkshire HX7 7AF

Freed, Arthur Woolf (GB)
Reginald W. Barker & Co.
13 Charterhouse Square
GB—London EC1M 6BA

Hesketh, Alan (GB)
Merck & Co. Inc.
Terlings Park
Eastwick Road
GB—Harlow, Essex CM20 2QR

Jackson, Derek Charles (GB)
Anthony Cundy & Co.
384 Station Road
GB—Dorridge, Solihull, West Midlands B93 SES

Russell, Brian John (GB)
Patent & Trademark Department
Beecham Pharmaceuticals
Biosciences Research Centre
Great Burgh
Yew Tree Bottom Road
GB—Epsom, Surrey

Silveston, Judith (GB)
14a Bordyke
GB—Tonbridge, Kent TN9 1NN

West, Alan Harry (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
15 Fetter Lane
GB—London EC4A 1PL

Spencer, Gubert John (GB) — R. 102 (1)
Emhart Patents Department
P.O. Box 88
Ross Walk
GB—Belgrave, Leicester LE4 5BX

Löschungen / Deletions / Radiations

Burrington, Henry William (GB) — R. 102 (1)
Bernier & Burrington
The Forge
Bowood
GB—Bridport, Dorset DT6 5JG

Griechenland / Greece / Grèce

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Boukaouris, George N. (GR)
5, Bouloulinas Street
GR—106 82 Athens

Cosvoyannis, Spyros D. (GR)
42, Panepistimiou Street
GR—106 79 Athens

Dacoronia, Eugenia G. (GR)
312, Patission Street
GR 111 41 Athens

Demopoulos, Athanasios J. (GR)
23, Philellinon Street
GR—105 57 Athens

Evangelou, Artemis D. (GR)
42, Panepistimiou Street
GR—106 79 Athens

Gyzi, Maroussa P. (GR)
3, Zoodohou Pigis Street
GR—106 78 Athens

Kalonarou, Chariklia (GR)
6, Vas. Sofias Street
GR—106 74 Athens

Kefalas, Konstantinos N. (GR)
2, G. Gennadiou Street
GR—106 78 Athens

Kyriazi, Evangelia E. (GR)
9, Sina Street
GR—106 80 Athens

Kokkyris, Konstantinos (GR)
78, Constantinou Palaiologou Street
Politia
GR—146 71 Athens

Lekkas, Spiro D. (GR)
3, Kolokotroni Street
GR—105 62 Athens

Malakata, Androhami (GR)
3, Kolokotroni Street
GR—105 62 Athens

Marinakos, George J. (GR)
14, Sina Street
GR—106 72 Athens

Missiakoulis-Sifniotu, Maria-Joanne (GR)
3, Kolokotroni Street
GR—105 62 Athens

Moschos, Nikolaos E. (GR)
9, Hippocrates Street
GR—106 79 Athens

Oekonomidis, Dimitris (GR)
9, Sina Street
GR—106 80 Athens

Papadimitriou, Eustache (GR)
13, St. Nikolau Street
GR—351 00 Lamia

Papaharalabus, Catherine C. (GR)
85, Aristotelus Street
GR—104 34 Athens

Papanicolaou, Dimitrios (GR)
3, Aristidou Street
GR—105 59 Athens

Paranikas, Ioannis P. (GR)
5, Kanigos Street
GR—106 77 Athens

Petroutsopoulos, Alexandros (GR)
3, Kolokotroni Street
GR—105 62 Athens

Philippopoulos, Costis (GR)
9, Sina Street
GR—106 80 Athens

Phrydas-Ladas, Elly (GR)
42, Panepistimiou Street
GR—106 79 Athens

Rallis, Nicolas (GR)
9, Sina Street
GR—106 80 Athens

Troianos, Spyros N. (GR)
37, Stournara Street
GR—106 82 Athens

Tsimikalis, Athanasios (GR)
6, Vas. Sofias Street
GR—106 74 Athens

Vayanos, George St. (GR)
37, Stournara Street
GR—106 82 Athens

Zomba Coletti Economou, Sophia (GR)
78, Av. Constantinou Palaiologou
GR—146 71 Athens

Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Dall' Olio, Giancarlo (IT)
c/o Invention s.n.c.
via Arienti N. 26
I—40124 Bologna

Paini, Sergio (IT)
Dr. proc. Sergio Paini
Via Goldoni, 2
I—43100 Parma

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

de Putter, Warner Jan (NL)
Wavin R & D
P.O. Box 110
NL-7700 AC Dedemsvaart

Löschungen / Deletions / Radiations

Jacobson, Gerard (NL) — R. 102 (1)
Octrooibureau Los en Stigter B.V.
Weteringschans 96
NL-1017 XS Amsterdam

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

Aslund, G Roland (SE)
SSAB Svenskt Stal AB
Group Staff R & D
Patent Department
S-781 84 Borlänge

Bengtsson, Monica (SE)
Patent-Information AB
Box 7731
S-103 95 Stockholm

Söderström, Bengt Ake (SE)
Försvarets Civilförvaltning
Patent Section
Box 80012
S-104 50 Stockholm

Wennerholm, Kristian (SE)
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Ericsson Management Services
Patent Department
S-126 25 Stockholm

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT

1. Zweck der Mitteilung

Die Erfahrungen mit Kapitel II PCT haben gezeigt, daß ein relativ hoher Anteil der beim EPA eingereichten Anträge auf vorläufige Prüfung Mängel aufweist, die den Beginn der Sachprüfung verzögern können. Diese Mitteilung soll die Anmelder auf die Punkte aufmerksam machen, die am häufigsten Probleme aufwerfen, und ihnen Hinweise geben, wie sie sicherstellen können, daß für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts möglichst viel Zeit zur Verfügung steht. Dies ist im Interesse der Anmelder, da sie dann auch von einem größtmöglichen Zeitraum profitieren können, um sich vor Erstellung dieses Berichts zur internationalen Anmeldung zu äußern oder diese zu ändern. Auf Möglichkeiten, wie die Anmelder die Erstellung des Berichts durch das EPA beschleunigen können, wird ebenfalls hingewiesen.

Zur umfassenden Unterrichtung über den PCT und das PCT-Verfahren, einschließlich Kapitel II, wird auf den von der Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlichten "PCT-Leitfaden für Anmelder"* verwiesen.

2. Berechtigung zur Stellung eines Antrags beim EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA)

Ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung kann beim EPA als IPEA nur gestellt werden, wenn *jede* der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- a) der Anmelder hat seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Staat oder ist Staatsangehöriger eines Staats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist;
- b) die internationale Anmeldung ist beim Anmeldeamt dieses Staats oder bei dem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden;
- c) dieses Anmeldeamt hat das EPA als zuständige IPEA bestimmt;

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT

1. Purpose of the Notice

Experience with Chapter II of the PCT has shown that a relatively high proportion of demands for preliminary examination filed with the EPO have deficiencies which can delay starting the substantive examination. The purpose of the present notice is to draw the attention of applicants to those points which most frequently give rise to problems, and to indicate how applicants can ensure that as much time as possible is available for the establishment of the international preliminary examination report. This is in the applicants' interest, since they then can be allowed maximum opportunity to comment on and/or amend the international application before establishment of the report. Attention is also drawn to ways in which applicants can expedite the establishment of the report by the EPO.

For comprehensive information on the PCT and procedure thereunder, including Chapter II, the PCT Applicant's Guide* published by the World Intellectual Property Organization should be referred to.

2. Entitlement to file a demand with the EPO as an International Preliminary Examining Authority (IPEA)

A demand for international preliminary examination in respect of a given international application may only be filed with the EPO as IPEA if all the following conditions are met:

- (a) the applicant is a resident or national of a State bound by Chapter II of the PCT;
- (b) the international application was filed with the receiving Office of or acting for that State;
- (c) the EPO has been specified as a competent IPEA by that receiving Office;

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT

1. Objet de la présente note

L'expérience acquise en matière d'examen préliminaire effectué au titre du chapitre II du PCT a fait apparaître qu'un nombre relativement élevé de demandes d'examen préliminaire présentées auprès de l'OEB comportait des irrégularités susceptibles de retarder le début de l'examen quant au fond. La présente note vise à attirer l'attention des déposants sur les points qui suscitent le plus fréquemment des problèmes, et à leur indiquer ce qu'ils peuvent faire pour qu'un maximum de temps soit disponible pour établir le rapport d'examen préliminaire international. Il est de l'intérêt des déposants de suivre ces indications, puisqu'ils pourront ainsi bénéficier d'un délai maximum pour présenter leurs observations et/ou modifier la demande internationale avant l'établissement du rapport. Leur attention est également attirée sur les possibilités qu'ils ont pour faire accélérer l'établissement du rapport par l'OEB.

Pour plus de précisions sur le PCT et la procédure applicable selon le PCT, y compris le chapitre II, on se reportera au "PCT - Guide du déposant"* publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

2. Droit du déposant de présenter une demande d'examen préliminaire auprès de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)

Une demande d'examen préliminaire internationale à l'égard d'une demande internationale ne peut être présentée auprès de l'OEB en tant qu'IPEA que si *toutes* les conditions suivantes sont remplies:

- a) le déposant est domicilié dans un Etat lié par le chapitre II du PCT ou est le national d'un tel Etat;
- b) la demande internationale a été déposée auprès de l'Office récepteur de cet Etat ou agissant pour le compte de cet Etat;
- c) cet Office récepteur a désigné l'OEB en tant qu'IPEA compétente;

* Deutsche Ausgabe erhältlich beim Carl Heymanns Verlag, München.

* Obtainable from WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20.

* Le Guide peut être obtenu auprès de l'OMPI, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

d) das EPA, das Königliche Patent- und Registrieramt Schwedens oder das Österreichische Patentamt ist für diese internationale Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde tätig oder tätig gewesen.

Anlage C des PCT-Leitfadens für Anmelder gibt Aufschluß darüber, welche mit der vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für das jeweilige Anmeldeamt zuständig ist.

Von den Vertragsstaaten des EPÜ und des PCT** ist nur für die Schweiz und Liechtenstein Kapitel II PCT nicht verbindlich. Anmelder, die ihren Sitz oder Wohnsitz in diesen Staaten haben oder Staatsangehörige dieser Staaten sind und einen Antrag stellen möchten, sollten besonders sorgfältig prüfen, ob sie zur Antragstellung berechtigt sind (vgl. Nr. 210 des PCT-Leitfadens für Anmelder).

Aus dem Vorstehenden geht hervor, daß ein Antrag auf vorläufige Prüfung in keinem Fall gestellt werden kann, wenn die internationale Anmeldung beim Schweizer Bundesamt für geistiges Eigentum als Anmeldeamt eingereicht worden war.

3. Einreichung des Antrags und sonstiger Unterlagen während der vorläufigen Prüfung

Soll das EPA als zuständige IPEA tätig werden, so ist der Antrag auf Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) **unmittelbar beim EPA, vorzugsweise in München, einzureichen**. Antworten auf Bescheide des EPA als IPEA sind ebenfalls **unmittelbar beim EPA in München** einzureichen. Mitteilungen über nachträgliche Auswählerklärungen, über die Zurücknahme von Auswählerklärungen oder der internationalen Anmeldung sind jedoch an das Internationale Büro zu richten.

Beim EPA als IPEA eingereichte Unterlagen müssen das internationale Aktenzeichen und deutlich den Vermerk "Kapitel II" tragen.

Für das Verfahren nach Kapitel II betreffende Unterlagen stellt das EPA spezielle Etiketten zur Verfügung. Es wird dringend empfohlen, auf jeder Unterlage ein solches Etikett anzubringen, bevor sie dem EPA übersandt oder bei ihm eingereicht wird. Die Etiketten sind beim EPA kostenlos erhältlich.

4. Sprache des Antrags

Beim EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde eingereichte Anträge sind in der Sprache der internationalen Anmeldung oder, wenn die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache eingereicht worden ist als der, in der sie veröffentlicht wird, in der Sprache der Veröffentlichung zu stellen.

(d) the EPO, the Royal Patent and Registration Office of Sweden or the Austrian Patent Office is acting or acted as the International Searching Authority for the international application.

Information as to which Preliminary Examining Authority is competent for the respective receiving Office can be found in Annex C of the PCT Applicant's Guide.

Of the Contracting States to the EPC and the PCT**, only Switzerland and Liechtenstein are not bound by Chapter II of the PCT. Residents or nationals of these States wishing to file a demand should check their entitlement to file a demand particularly carefully (cf. paragraph 210 of the PCT Applicant's Guide).

It follows from the above that a demand for preliminary examination can in no case be submitted if the international application was filed with the Swiss Federal Intellectual Property Office as receiving Office.

3. Filing of the demand and other documents during the preliminary examination procedure

If the EPO is to be used as the competent IPEA, the demand for international preliminary examination (Form PCT/IPEA/401) **should be submitted directly to the EPO, preferably at Munich**. Replies to communications from the EPO as IPEA should also be submitted **directly to the EPO at Munich**. It should be noted however that notifications of later elections or of withdrawal of elections or of the international application should be submitted to the International Bureau.

Documents submitted to the EPO as IPEA should carry the international application number and should be clearly marked "Chapter II".

The EPO provides identifying labels for documents pertaining to the Chapter II procedure. It is strongly recommended that one of these labels be affixed to every document before it is sent to or filed with the EPO. These labels can be obtained from the EPO free of charge.

4. Language of the demand

Demands submitted to the EPO as International Preliminary Examining Authority must be in the language of the international application or, if the international application has been filed in a language other than the language in which it is published, in the language of publication.

d) l'OEB, l'Office royal des brevets et de l'enregistrement de la Suède ou l'Office autrichien des brevets agit ou a agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de cette demande internationale.

Pour savoir quelle administration chargée de l'examen préliminaire est compétente pour l'office récepteur concerné, on se reportera à l'Annexe C du "PCT - Guide du déposant".

Parmi les Etats qui sont à la fois parties à la CBE et au PCT**, seuls la Suisse et le Liechtenstein ne sont pas liés par le chapitre II du PCT. Les déposants qui sont domiciliés dans ces Etats ou qui en sont des nationaux et qui désirent présenter une demande d'examen préliminaire international devront vérifier avec un soin tout particulier s'ils en ont le droit (cf. point 210 du "PCT - Guide du déposant").

Il s'ensuit qu'il ne peut en aucun cas être présenté de demande d'examen préliminaire si la demande internationale a été déposée auprès de l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle en tant qu'office récepteur.

3. Production de la demande d'examen préliminaire international et d'autres documents au cours de la procédure d'examen préliminaire

Si l'OEB est choisi comme IPEA, la demande d'examen préliminaire international (Form PCT/IPEA/401) **doit être présentée directement à l'OEB, de préférence à Munich**. Les réponses aux notifications envoyées par l'OEB en tant qu'IPEA doivent également être adressées **directement à l'OEB à Munich**. Il convient toutefois de noter que les notifications concernant des élections ultérieures ou le retrait d'élections ou de la demande internationale doivent être soumises au Bureau international.

Les documents soumis à l'OEB en tant qu'IPEA doivent porter le numéro de la demande internationale ainsi que, de manière bien visible, la mention "Chapitre II".

L'OEB fournit des étiquettes d'identification destinées aux documents se rapportant à la procédure selon le chapitre II. Il est vivement recommandé d'apposer une telle étiquette sur tout document avant de l'adresser ou de le déposer à l'OEB. Ces étiquettes peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'OEB.

4. Langue de la demande d'examen préliminaire international

Les demandes d'examen préliminaire présentées à l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international doivent être rédigées dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication.

** Zur Erinnerung: Von den Vertragsstaaten des EPÜ sind zur Zeit Griechenland und Spanien nicht Vertragsstaaten des PCT.

** It is recalled that at present, of the Contracting States to the EPC, Greece and Spain are not Contracting States to the PCT.

** A l'heure actuelle, l'Espagne et la Grèce sont les seuls Etats parties à la CBE qui ne sont pas parties au PCT.

5. Auswahl von Staaten

Die Anmelder werden daran erinnert, daß Kapitel II nicht für alle Vertragsstaaten des PCT verbindlich ist (vgl. oben Punkt 2). Natürlich können im Antrag nur die in der internationalen Anmeldung bestimmten Staaten, für die Kapitel II verbindlich ist, ausgewählt werden (Einzelheiten s. PCT-Leitfaden für Anmelder, Nr. 212).

Hat der Anmelder im Antrag (Formblatt PCT/RO/101) angegeben, daß er anstelle eines nationalen Patents ein regionales Patent für einen ausgewählten Staat zu erhalten wünscht, so ist dies auch im Antrag auf vorläufige Prüfung anzugeben.

Die Bestimmung oder Auswahl Belgiens, Frankreichs oder Italiens wird als Wunsch behandelt, für diese Staaten ein europäisches Patent zu erhalten.

Die Schweiz und Liechtenstein können zwar nicht ausgewählt werden, die Frist nach Artikel 39 (1) PCT (30 Monate seit dem Prioritätsdatum) gilt jedoch auch für diese beiden Staaten, wenn sie für ein europäisches Patent bestimmt worden sind und wenn mindestens ein weiterer für ein europäisches Patent bestimmter Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens vor Ablauf von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ausgewählt worden ist.

6. Gebühren

Im Zusammenhang mit dem Antrag sind zwei Arten von Gebühren zu entrichten: die **Bearbeitungsgebühr** und die **Gebühr für die vorläufige Prüfung**.

Sie sind **an das EPA** zu entrichten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags fällig.

Die Anmelder werden dringend gebeten, das **vom EPA** als Anlage zum Antrag (PCT/IPEA/401 Anlage) bereitgestellte **Gebührenberechnungsblatt** zu verwenden und vor der Gebührenberechnung sorgfältig die Anmerkungen zu diesem Formblatt zu lesen. Das Blatt ist beim EPA kostenlos erhältlich.

Der jeweils geltende Betrag der Bearbeitungsgebühr (der im Einzelfall multipliziert werden muß) und der Gebühr für die vorläufige Prüfung ist im Amtsblatt des EPA unter dem Abschnitt "Gebühren - Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" aufgeführt.

Werden die Gebühren für einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung nicht ordnungsgemäß entrichtet, so teilt das EPA dem Anmelder den Mangel mit und gibt ihm die Möglichkeit, den Fehlbetrag innerhalb eines Monats nach der Mitteilung zu entrichten; die Gebühr gilt dann als rechtzeitig bezahlt. Kommt der Anmelder jedoch der Aufforderung nicht innerhalb der einmonatigen Frist nach, so gilt der Antrag **als nicht gestellt**. Dies kann für die internationale Anmeldung in den im Antrag ausgewählten Staaten verhängnisvoll sein, wenn die Frist für den

5. Election of States

Applicants are reminded that not all Contracting States to the PCT are bound by Chapter II (cf. point 2 above). Naturally, only those States designated in the international application which are bound by Chapter II may be elected in the demand (see PCT Applicant's Guide, paragraph 212 for full details).

Where the applicant indicated in the request (Form PCT/RO/101) that he wants to obtain a regional patent rather than a national patent for any elected State, the demand shall also indicate this.

The designation or election of Belgium, France or Italy will be treated as the wish to obtain a European patent for these countries.

Although Switzerland and Liechtenstein cannot be elected, the time limit under Article 39 (1) PCT (30 months from the priority date) applies also with respect to those two States if they have been designated for a European patent and if at least one other State party to the European Patent Convention designated for a European patent has been elected before the expiration of 19 months from the priority date.

6. Fees

Two kinds of fees have to be paid in connection with the demand; these are the **handling fee** and the **preliminary examination fee**.

They are **payable to the EPO** and are due at the date the demand is submitted.

Applicants are urged to use the **Fee Calculation Sheet provided by the EPO** as an annex to the demand (PCT/IPEA/401 Annex) and to study carefully the notes accompanying this form before beginning the fee calculation. This sheet can be obtained from the EPO free of charge.

The currently applicable amount of the handling fee (subject to the requirement of having to be multiplied in any particular case) and of the preliminary examination fee are set out in the Official Journal of the EPO, Section "Fees - Guidance for the payment of fees, costs and prices".

If the fees payable in respect of a demand for international preliminary examination are not paid correctly, the EPO will notify the applicant of the deficiency and allow him the opportunity to pay the missing amount within one month of the notification; in this case the fee is considered to have been paid on the due date. But if the applicant does not comply with the invitation within the one-month time limit, the demand shall be considered **as if it had not been submitted**. This situation can be fatal to the international application in the States elected in the demand if

5. Election d'Etats

Nous rappelons aux déposants que les Etats parties au PCT ne sont pas tous liés par le chapitre II (cf. point 2 ci-dessus). Bien entendu, seuls les Etats désignés dans la demande internationale qui sont liés par le chapitre II peuvent être élus dans la demande d'examen préliminaire (pour plus de précisions, cf. "PCT - Guide du déposant", point 212).

Si le déposant a indiqué dans la requête (Form PCT/RO/101) qu'il désire obtenir pour un Etat élu un brevet régional au lieu d'un brevet national, la demande d'examen préliminaire doit également l'indiquer.

Si le déposant a désigné ou élu la Belgique, la France ou l'Italie, il est présumé qu'il entend obtenir un brevet européen pour ces Etats.

Bien que la Suisse et le Liechtenstein ne puissent être élus, le délai prévu à l'article 39.1) du PCT (trente mois à compter de la date de priorité) s'applique également à l'égard de ces deux Etats s'ils ont été désignés aux fins de l'obtention d'un brevet européen et si au moins un autre Etat partie à la Convention sur le brevet européen désigné aux fins de l'obtention d'un brevet européen a été élu avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité.

6. Taxes

Deux sortes de taxes doivent être acquittées en rapport avec la demande d'examen préliminaire international: la **taxe de traitement** et la **taxe d'examen préliminaire**.

Elles sont **payables à l'OEB** et sont dues à la date à laquelle la demande d'examen est présentée.

Les déposants sont instamment invités à utiliser la **feuille de décompte des taxes** fournie par l'OEB en tant qu'annexe à la demande d'examen préliminaire (PCT/IPEA/401 Annexe) et à lire attentivement les notes accompagnant ce formulaire avant de procéder au décompte des taxes. Cette feuille peut être obtenue gratuitement auprès de l'OEB.

Le montant actuellement en vigueur de la taxe de traitement (qui doit être multiplié selon le cas d'espèce) et celui de la taxe d'examen préliminaire sont indiqués dans le Journal officiel de l'OEB à la rubrique "Taxes - Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente".

Si les taxes dues pour une demande d'examen préliminaire international ne sont pas dûment acquittées, l'OEB notifiera cette irrégularité au déposant et lui donnera la possibilité de payer la fraction manquante dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification. Dans ce cas, la taxe sera considérée comme payée en temps voulu. Par contre, si le déposant ne donne pas suite à cette invitation dans le délai d'un mois, la demande d'examen préliminaire sera considérée **comme n'ayant pas été présentée**, ce qui peut être fatal à la demande internationale

Eintritt in die nationale (regionale) Phase nach Artikel 22 PCT bereits abgelaufen ist.

Da das EPA im Rahmen der vorläufigen Prüfung mit der eigentlichen Sachprüfung erst dann beginnen kann, wenn Mängel hinsichtlich der Gebühren behoben sind, können solche Mängel die für die Erstellung des vorläufigen Prüfungsberichts verfügbare Zeit erheblich verkürzen. Den Anmeldern wird daher empfohlen, Verzögerungen in diesem Zusammenhang zu vermeiden.

Bei der Zahlung von Gebühren ist zu berücksichtigen, daß Überweisungen von Fremdkonten auf ein Konto des EPA mehrere Wochen dauern können. Zur Beschleunigung der Formalprüfung des Antrags wird daher nachdrücklich empfohlen, die Gebühren durch Abbuchung von einem beim EPA eröffneten laufenden Konto zu zahlen (Einzelheiten s. ABl. EPA 1982, 15 und 1984, 321).

7. Vertretung

Anmeldern, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens haben, wird nachdrücklich empfohlen, einen **beim EPA zugelassenen Vertreter** zu bestellen, damit sich das EPA bei etwaigen dringenden Problemen rasch an eine zuständige Person in einem Vertragsstaat des EPÜ wenden kann (Einzelheiten s. PCT-Leitfaden für Anmelder, Nr. 226).

8. Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid der IPEA nach Regel 66.2 PCT und Änderungen der internationalen Anmeldung

Die Anmelder werden gebeten, bei Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen der internationalen Anmeldung die Ersatzseiten der Anmeldeunterlagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

Anmelder, die nicht beabsichtigen, den schriftlichen Bescheid des EPA in seiner Eigenschaft als IPEA zu erwidern, werden gebeten, das EPA hiervon zu unterrichten.

Nach Übermittlung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts durch das EPA kann das EPA als IPEA keine weiteren Änderungen der internationalen Anmeldung berücksichtigen. Werden solche Änderungen eingereicht, so werden sie vom EPA als IPEA nicht beachtet. Solche Änderungen können bei den ausgewählten Ämtern bei Eintritt in die nationale oder regionale Phase eingereicht werden.

9. Anhörungen

Regel 66.6 PCT gestattet, mit dem Anmelder oder seinem Vertreter formlos, beispielsweise telefonisch oder im Wege einer Anhörung, in Verbindung

the time-limit under Article 22 PCT for entering the national (regional) phase has already expired.

Because the EPO cannot begin the substantive part of the preliminary examination until the situation with respect to fees has been rectified, such deficiencies can shorten considerably the time available for the establishment of the preliminary examination report. Applicants are therefore recommended to avoid any delay in this respect.

When paying fees, it should be taken into account that transfers from bank accounts not held by the EPO into an account held by the EPO can take several weeks. It is therefore highly recommended, with a view to accelerating the checking on formalities of the demand, that the fees be paid by debiting a deposit account opened with the EPO (see OJ EPO 1/1982, p. 15 and 7/1984, p. 321 for full details).

7. Representation

It is strongly recommended that applicants who do not have their residence or place of business in one of the Contracting States to the European Patent Convention appoint a **professional representative before the EPO**, so that the EPO can rapidly contact a person competent who is located within a state party to the EPC to deal with any urgent problems which may arise (see PCT Applicant's Guide, paragraph 226 for full details).

8. Response to written opinion of the IPEA under Rule 66.2 PCT and amendments to the international application

Applicants are requested, when submitting amendments to the description, claims and drawings of the international application, to provide three sets of the replacement pages of the application documents.

If the applicant does not intend to reply to the written opinion of the EPO as IPEA, he is requested to inform the EPO of this.

After transmittal by the EPO of the international preliminary examination report, no further amendments to the international application may be considered by the EPO as an IPEA. If such amendments are submitted they will be disregarded by the EPO as IPEA. Such amendments may be filed with the elected Offices when entering the national or regional phase.

9. Interviews

Rule 66.6 PCT allows informal communication, for example, over the telephone or through personal interview with the applicant or his representative.

dans les Etats élus dans la demande d'examen préliminaire si le délai d'entrée dans la phase nationale (régionale) visé à l'article 22 du PCT est déjà venu à expiration.

Etant donné que l'OEB ne peut entreprendre l'examen préliminaire quant au fond avant que la situation relative aux taxes ait été régularisée, ces irrégularités peuvent écourter considérablement le délai disponible pour établir le rapport d'examen préliminaire. En conséquence, il est recommandé aux déposants d'éviter tout retard à cet égard.

En acquittant les taxes, les déposants devront tenir compte du fait que les virements de comptes bancaires qui ne sont pas ouverts au nom de l'OEB au profit d'un compte ouvert au nom de l'OEB peuvent prendre plusieurs semaines. Par conséquent, il est vivement recommandé, en vue d'accélérer le contrôle quant à la forme de la demande d'examen préliminaire, de payer les taxes par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB (pour plus de précisions, cf. JO OEB n° 1/1982, p. 15 et 7/1984, p. 321).

7. Représentation

Il est fortement recommandé aux déposants dont le domicile ou le domicile professionnel ne se situe pas sur le territoire de l'un des Etats parties à la Convention sur le brevet européen de désigner **un mandataire agréé près l'OEB**, de sorte que l'OEB puisse rapidement entrer en contact avec une personne compétente installée sur le territoire d'un Etat partie à la CBE en vue de régler tout problème urgent qui viendrait à se poser (pour plus de précisions, cf. "PCT - Guide du déposant", point 226).

8. Réponse à l'opinion écrite, visée à la règle 66.2 du PCT, de l'IPEA et modifications apportées à la demande internationale

Les déposants sont invités, lorsqu'ils soumettent des modifications à apporter à la description, aux revendications et aux dessins contenues dans la demande internationale, à fournir trois jeux des pages des documents de la demande à remplacer.

Si le déposant n'a pas l'intention de répondre à l'opinion écrite de l'OEB agissant en tant qu'IPEA, il est prié d'en aviser l'OEB.

Une fois que l'OEB a transmis le rapport d'examen préliminaire international, l'OEB en tant qu'IPEA ne peut accepter aucune nouvelle modification de la demande internationale. Si de telles modifications lui sont soumises, l'Office en tant qu'IPEA n'en tiendra pas compte. Ces modifications peuvent être déposées auprès des offices élus lors de l'entrée dans la phase nationale ou régionale.

9. Entrevues

La règle 66.6 du PCT autorise les communications officieuses, par exemple, par téléphone ou par le moyen d'entrevues avec le déposant ou son

zu treten. Es hat sich gezeigt, daß insbesondere persönliche Rücksprachen zwischen Sachprüfer und Anmelder vor Erstellung des vorläufigen Prüfungsberichts in vielen Fällen nützlich sind. Die Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT (Dokument PCT/INT/6), Kapitel VI, Abschnitte 7.17 bis 7.22 enthalten die Bedingungen, unter denen solche Rücksprachen stattfinden.

Ist ein Vertreter oder Anmelder an einer Rücksprache interessiert, so kann er dies in seiner Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid (Formblatt PCT/IPEA/408) angeben oder sich telefonisch mit dem zuständigen Prüfer, dessen Name in dem Feld "Bevollmächtigter Bediensteter" auf dem dritten Blatt des schriftlichen Bescheids angegeben ist, in Verbindung setzen. Bei Terminvorschlägen für Gespräche ist zu berücksichtigen, daß das EPA in der Regel den vorläufigen Prüfungsbericht, mit dem die vorläufige Prüfung praktisch abgeschlossen wird, spätestens 27 Monate nach dem Prioritätsdatum erstellen muß.

In particular, personal interviews between the substantive examiner and applicants before establishment of the preliminary examination report have been found to be useful in many cases. The Guidelines for International Preliminary Examination under the PCT (Document PCT/INT/6), Chapter VI, Section 7.17 to 7.22 set out the conditions under which such interviews take place.

If a representative or applicant wishes an interview to be held he may indicate this in his reply to the written opinion (Form PCT/IPEA/408) or he may contact by telephone the examiner responsible, whose name is indicated in the box "authorized officer" on the third sheet of the written opinion. When proposing dates for interviews, it must be kept in mind that the EPO normally must prepare the preliminary examination report, effectively closing the preliminary examination procedure, at the latest at 27 months after the priority date.

mandataire. Les entrevues entre l'examineur quant au fond et les déposants avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire se sont avérées utiles dans de nombreux cas. Les Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (document PCT/INT/6), chapitre VI, section 7.17 à 7.22 précisent les conditions dans lesquelles ces entrevues ont lieu.

Si un mandataire ou un déposant souhaite une entrevue, il peut l'indiquer dans sa réponse à l'opinion écrite (Form PCT/IPEA/408) ou prendre contact par téléphone avec l'examineur compétent, dont le nom figure dans la case "Fonctionnaire autorisé", sur la troisième feuille de l'opinion écrite. En proposant des dates pour les entrevues, il convient de ne pas oublier que l'OEB doit normalement établir le rapport d'examen préliminaire, qui met effectivement fin à la procédure d'examen préliminaire, au plus tard 27 mois après la date de priorité.