

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 20. Mai 1987
J 14/87¹⁾
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Deere & Company

**Stichwort: Hinweis auf
Patenterteilung/DEERE**

Artikel: 9, 64 (1), 86, 97 (4) EPÜ

Regel: 37, 67 EPÜ

**Schlagwort: "Hinweis auf
Patenterteilung im Europäischen
Patentblatt wirksam trotz
mangelhafter Angaben" -
"Rückzahlung der Jahresgebühr (ja)" -
"Haftung - bei der Durchführung des
Patenterteilungsverfahrens
verursachte Schäden"**

Leitsätze

I. Auftretende Mängel bei der Bekanntmachung des Hinweises über die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt verhindern nicht unbedingt die Wirksamkeit der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents im Sinne von Art. 97 (4) EPÜ.

II. Eine Beschwerdekammer ist nicht zuständig, über Schadenersatzforderungen für angeblich vom EPA bei der Durchführung eines Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden zu befinden.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 20. Februar 1986 hat das EPA, gestützt auf Artikel 97 (2) EPÜ, die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents für sechs benannte Staaten, darunter Schweden, auf der Grundlage der europäischen Patentanmeldung 83 105 017.4 erlassen. Es war vorgesehen, den Hinweis über die Erteilung gemäß Artikel 97(4) EPÜ am 2. April 1986 im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 bekanntzumachen.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 20 May 1987
J 14/87¹⁾
(Translation)**

Composition of the Board:

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

Applicant: Deere & Company

**Headword: Mention of grant of
patent/DEERE**

Article: 9, 64(1), 86, 97(4) EPC

Rule: 37, 67 EPC

**Keyword: "Mention of grant in
European Patent Bulletin effective
despite deficient particulars" —
"Reimbursement of renewal fee
(affirmed)" — "Liability for loss or
damage caused in the course of
patent grant procedure"**

Headnote

I. Deficiencies in the publication of the mention of grant of a European patent in the European Patent Bulletin do not necessarily render the decision to grant the European patent ineffective under Article 97(4) EPC.

II. A Board of Appeal is not competent to decide on claims for compensation in respect of loss or damage allegedly caused by the EPO in the course of patent grant proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. On 20 February 1986 the EPO, in accordance with Article 97(2) EPC, issued a decision to grant a European patent on the basis of European patent application No. 83 105 017.4 for six designated States including Sweden. Mention of the grant pursuant to Article 97(4) EPC was scheduled for publication on 2 April 1986 in European Patent Bulletin No. 86/14.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 20 mai 1987
J 14/87¹⁾
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Deere & Company

**Référence: Mention de la délivrance
du brevet/DEERE**

Article: 9, 64(1), 86, 97(4) CBE

Règle: 37, 67 CBE

**Mot clé: "Mention de la délivrance
du brevet dans le Bulletin européen
des brevets prenant effet en dépit
d'indications incomplètes" -
"Remboursement de la taxe annuelle
(oui)" - "Responsabilité - dommages
causés au cours de la mise en oeuvre
de la procédure de délivrance du
brevet"**

Sommaire

I. Les erreurs commises lors de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance d'un brevet européen ne font pas nécessairement obstacle à la prise d'effet de la décision relative à la délivrance du brevet, au sens où l'entend l'article 97(4) CBE.

II. Une chambre de recours n'a pas compétence pour statuer sur des demandes en indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la mise en oeuvre d'une procédure de délivrance de brevet.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 20 février 1986, l'OEB a décidé, conformément à l'article 97(2) CBE, de délivrer sur la base de la demande de brevet européen n° 83 105 017.4 un brevet européen prenant effet dans six Etats désignés, dont la Suède. Il était prévu de publier la mention de la délivrance de ce brevet au Bulletin européen des brevets n° 86/14 du 2 avril 1986, conformément aux dispositions de l'article 97(4) CBE.

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

¹⁾ This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

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

II. In diesem Patentblatt waren in den Abschnitten II.2 bis II.4 einzelne Angaben dieses erteilten europäischen Patents aufgeführt. Dagegen fehlten die unter Abschnitt II.1 anzugebenden gesamten Angaben desselben, was (soweit ersichtlich) auf ein Versehen beim Drucken zurückzuführen war.

III. Mit Schreiben vom 21. November 1986 hat die Patentinhaberin dem EPA mitgeteilt, das schwedische Patentamt vertrete die Auffassung, daß im vorliegenden Fall kein europäisches Patent erteilt worden sei. Gleichzeitig hat sie deshalb hilfsweise die vierte Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr entrichtet, die gestützt auf Artikel 86 und Regel 37 EPÜ am 31. Mai bzw. 30. November 1986 fällig waren.

IV. Daraufhin hat der Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA in seinem Bescheid vom 9. Dezember 1986 festgestellt, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung vom 2. April 1986 als "null und nichtig" anzusehen sei und daß eine neue Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt Nr. 87/04 am 21. Januar 1987 stattfindende. Ferner wurde in diesem Bescheid bestätigt, daß die Zahlung der vierten Jahresgebühr fristgerecht erfolgt sei.

V. Am 11. Dezember 1986 hat das EPA eine zweite Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ auf der Grundlage der (unter Abschnitt I) erwähnten Anmeldung erlassen.

VI. In ihrem Schreiben vom 12. Dezember 1986 hat die Patentinhaberin folgende Anträge gestellt:

- Rückzahlung der vierten Jahresgebühr
- Unterlassung eines erneuten Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt
- Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung.

VII. In seiner Entscheidung vom 2. Januar 1987 hat der Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA den Antrag auf Rückzahlung der vierten Jahresgebühr zurückgewiesen. Zur Begründung hat er unter anderem folgendes geltend gemacht:

— Aufgrund der Praxis des EPA, im Abschnitt II.1 des Europäischen Patentblattes sämtliche Angaben bekanntzumachen, die sich auf das erteilte Patent beziehen, vertraue die Öffentlichkeit darauf, daß das Patent für Anmeldungen, deren Daten in diesem Abschnitt nicht enthalten sind, noch nicht erteilt worden sei. Es sei deshalb nicht auszuschließen, daß die am vorliegenden europäischen Patent interessierten Personen die in den übrigen Abschnitten aufgeführten Angaben ignoriert haben. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung dieses Patents entspreche daher nicht den nach Artikel 97 (4) EPÜ zu stellenden Anforderungen.

II. Whilst Section II.2 to II.4 of that issue duly gave particulars of the patent granted, all the details that should have appeared under Section II.1 were missing, apparently because of an oversight during printing.

III. By letter of 21 November 1986 the patentees informed the EPO that the Swedish Patent Office maintained that no European patent had been granted. They therefore at the same time took the precaution of paying the fourth-year renewal fee plus additional fee which under Article 86 and Rule 37 EPC would have fallen due on 31 May and 30 November 1986 respectively.

IV. In a communication dated 9 December 1986 the Head of Formalities for the EPO Examining Division replied that the mention of grant of 2 April 1986 should be regarded as null and void and that a new mention would be published in European Patent Bulletin No. 87/04 of 21 January 1987. He confirmed that the fourth-year renewal fee had been paid in due time.

V. On 11 December 1986 the EPO issued a second decision under Article 97 (2) EPC granting a European patent on the basis of the above-mentioned application.

VI. By letter of 12 December 1986 the patentees requested:

- a refund of the fourth-year renewal fee
- that the new mention of grant should not be published in the European Patent Bulletin
- an appealable decision.

VII. On 2 January 1987 the Head of Formalities issued a decision refusing the request for a refund and pointing out *inter alia* that:

— Since it was the Office's practice to publish all particulars of a granted patent in Section II.1 of the European Patent Bulletin the public assumed that applications which did not appear there had not yet been granted. It was possible therefore that persons interested in the patent in question had not looked at the particulars given in the other sections. Consequently, publication of the mention of grant did not meet the requirements of Article 97(4) EPC.

II. Dans ce Bulletin, différentes indications concernant ce brevet ont été fournies aux sections II.2 à II.4. Par contre, toutes les indications figurant normalement à la section II.1 manquaient, à la suite (apparemment) d'une erreur d'impression.

III. Par une lettre en date du 21 novembre 1986, la titulaire du brevet a avisé l'OEB que, selon l'Office suédois des brevets, il n'avait pas en l'occurrence été délivré de brevet européen. Toutefois, à titre subsidiaire, elle a simultanément acquitté la taxe pour la quatrième année ainsi que la surtaxe qui, selon les dispositions de l'article 86 et de la règle 37 CBE, devenaient exigibles respectivement le 31 mai et le 30 novembre 1986.

IV. Le chef de la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB a alors constaté dans sa notification du 9 décembre 1986 que la mention de la délivrance du brevet, publiée le 2 avril 1986, devait être considérée comme "nulle et non avenue", et qu'une nouvelle mention serait publiée dans le Bulletin européen des brevets n° 87/04 du 21 janvier 1987. Il confirmait en outre dans cette notification que la taxe pour la quatrième année avait été acquittée dans les délais.

V. Le 11 décembre 1986, l'OEB a rendu conformément à l'article 97(2) CBE une deuxième décision relative à la délivrance d'un brevet européen sur la base de la demande précitée (cf. point I).

VI. Dans sa lettre du 12 décembre 1986, la titulaire du brevet a sollicité:

- le remboursement de la taxe pour la quatrième année
- la renonciation à la publication au Bulletin européen des brevets d'une nouvelle mention de la délivrance
- une décision susceptible de recours.

VII. Dans sa décision du 2 janvier 1987, le chef de la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB a rejeté la requête en remboursement de la taxe pour la quatrième année, en faisant valoir notamment que:

— eu égard à la pratique suivie par l'OEB, qui consiste à publier dans la section II.1 du Bulletin européen des brevets toutes les indications afférentes au brevet délivré, le public considère que les demandes pour lesquelles il n'a pas été fourni d'indications dans cette section n'ont pas encore donné lieu à la délivrance d'un brevet. Dans la présente espèce, il n'est donc pas exclu que les personnes susceptibles de s'intéresser à ce brevet européen aient ignoré les indications contenues dans les autres sections. La mention de la délivrance de ce brevet n'a donc pas été publiée conformément aux prescriptions de l'article 97(4) CBE.

— Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents werde erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt formgerecht auf die Erteilung hingewiesen worden sei (Artikel 64 (1) und 97 (4) EPÜ). Die (unter Abschnitt I) erwähnte Anmeldung sei somit noch vor dem EPA anhängig und die vor dem Zeitpunkt der wirksamen Bekanntmachung des Patenterteilungshinweises (nämlich dem 21. Januar 1987) fällig gewordene vierte Jahresgebühr stehe dem EPA zu (Artikel 86 (1) in Verbindung mit Regel 37 (1) EPÜ).

— Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ergehe lediglich aufgrund der zuvor beschlossenen Patenterteilung. Eine eigenständige Entscheidung über den Zeitpunkt der Bekanntmachung sei nicht vorgesehen. Ferner seien im vorliegenden Fall die benannten Vertragsstaaten bereits über den neuen Bekanntmachungstermin vom 21. Januar 1987 unterrichtet worden. Dem Interesse dieser Staaten sei aus Gründen der Rechtssicherheit der Vorzug vor demjenigen der Anmelderin an der vorherigen Klärung der Rechtslage einzuräumen. Der Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung gebe daher keine Veranlassung, die Bekanntmachung zu unterlassen oder hinauszuschieben. Um so weniger, als die Patentinhaberin durch diese Bekanntmachung ja auch gar nicht beschwert sei. Sofern es nämlich im Zusammenhang mit einer konkreten Rechtsfolge (wie im vorliegenden Fall hinsichtlich des Verfalls der vierten Jahresgebühr) darauf ankomme, ob etwa schon die Veröffentlichung am 2. April 1986 wirksam war, sei die Patentinhaberin nicht daran gehindert, sich jederzeit hierauf zu berufen.

VIII. Im Europäischen Patentblatt Nr. 87/04 vom 21. Januar 1987 sind alsdann auf der Seite 205 (Abschnitt II.1) sowie den Seiten 268, 272, 277, 288, 290, 292, 293, 296 und 298 (Abschnitte II.2 bis II.4) Angaben über das erteilte Patent veröffentlicht worden.

IX. Gegen die Entscheidung hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) am 25. Februar 1987 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Sie hat folgende Anträge gestellt:

1. Aufhebung in vollem Umfang der Entscheidung vom 2. Januar 1987,
2. Rückzahlung der vierten Jahresgebühr einschließlich der Zuschlagsgebühr,
3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr und
4. Erstattung der durch den zweiten Hinweis auf die Patenterteilung der Beschwerdeführerin entstandenen Kosten.

Hilfsweise hat die Beschwerdeführerin noch zusätzlich beantragt:

- a) Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zur vierten Jahresgebühr und

— A decision to grant a European patent did not take effect until the European Patent Bulletin properly mentioned the grant (Articles 64(1) and 97(4) EPC). This meant that the application in question was still pending before the EPO, which under Article 86(1) in conjunction with Rule 37(1) EPC was therefore entitled to the fourth-year renewal fee that had fallen due before effective publication of the mention of grant on 21 January 1987.

— Mention of grant was published solely on the basis of a previous decision to grant. There was no provision for an independent decision regarding the date of publication. Furthermore, the designated States had already been informed of the new publication date (21 January 1987). For reasons of legal certainty the interests of those States took precedence over that of the applicants in having the legal position clarified first. Their request for an appealable decision was not therefore ground for the Office's refraining from or postponing publication. This did not in any case adversely affect the patentees, who were at liberty any time to invoke the earlier mention of 2 April 1986 where specific legal consequences, such as in this case the need to pay the fourth-year renewal fee, derived from the validity or non-validity of that mention.

VIII. Particulars of the patent granted were duly published on page 205 (Section II.1) and pages 268, 272, 277, 288, 290, 292, 293, 296 and 298 (Sections II.2 to II.4) of European Patent Bulletin No. 87/04 of 21 January 1987.

IX. On 25 February 1987 the patentees appealed against this decision, paying the fee for appeal and requesting that:

1. The decision of 2 January 1987 be set aside in its entirety.
2. The fourth-year renewal fee plus additional fee be refunded.
3. The fee for appeal be refunded.
4. The costs resulting from the second mention of grant be reimbursed.

Failing that, they requested that

- (a) The additional fee in respect of the fourth-year renewal fee be refunded.

— La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication, en bonne et due forme, au Bulletin européen des brevets, de la mention de cette délivrance (articles 64(1) et 97(4) CBE). La demande précitée (cf. point I) est donc encore en instance à l'OEB, et la taxe pour la quatrième année, venue à échéance avant la date à laquelle a été valablement publiée la mention de la délivrance du brevet (à savoir le 21 janvier 1987), est due à l'OEB (article 86(1) ensemble la règle 37(1) CBE).

— La mention de la délivrance d'un brevet européen n'est publiée que sur la base de la décision qui a été rendue au sujet de la délivrance de ce brevet. Il n'est pas prévu que la date de la publication doit faire l'objet d'une décision distincte. Par ailleurs, dans la présente espèce, les Etats contractants désignés ont déjà été informés que la nouvelle publication aurait lieu le 21 janvier 1987. Pour des raisons de sécurité juridique, les intérêts de ces Etats doivent primer l'intérêt de la demanderesse à la clarification préalable de la situation du point de vue juridique. Le fait qu'il ait été formulé une requête en décision susceptible de recours n'est donc pas une raison pour ne pas procéder à la publication, ou pour la reporter à une date ultérieure, d'autant que cette publication ne lèse en rien la titulaire du brevet. En effet, si pour qu'un effet juridique précis puisse se produire (comme en l'espèce la non-exigibilité de la taxe pour la quatrième année), il importe par exemple que la publication ait été valablement effectuée dès le 2 avril 1986, rien n'interdit à la titulaire du brevet de se prévaloir à tout moment de cette date de publication.

VIII. Les indications relatives au brevet européen délivré ont alors été publiées au Bulletin européen des brevets n° 87/04 du 21 janvier 1987, page 205 (section II.1), ainsi que pages 268, 272, 277, 288, 290, 292, 293, 296 et 298 (sections II.2 à II.4).

IX. Le 25 février 1987, la titulaire du brevet (la requérante) a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Elle a demandé:

1. L'annulation dans sa totalité de la décision du 2 janvier 1987,
2. le remboursement de la taxe pour la quatrième année, surtaxe comprise,
3. le remboursement de la taxe de recours et
4. le remboursement des frais que lui a occasionnés la deuxième mention de la délivrance du brevet.

A titre subsidiaire, elle a également conclu au:

- a) remboursement de la surtaxe afférente à la taxe pour la quatrième année

b) Erstattung der durch den ersten Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents der Beschwerdeführerin entstandenen Kosten.

...

Entscheidungsgründe

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

2. Gemäß Artikel 129(a) EPÜ ist das Europäische Patentamt verpflichtet, regelmäßig ein Europäisches Patentblatt herauszugeben, das die Eintragungen in das europäische Patentregister wiedergibt sowie "sonstige Angaben enthält, deren Veröffentlichung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist". Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents stellt eine derartige sonstige Angabe dar: vgl. Artikel 97 (4) EPÜ. Laut dieser Vorschrift darf die Bekanntmachung dieses Hinweises frühestens drei Monate nach Beginn der Frist zur Zahlung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr erfolgen.

3. Da gemäß Artikel 97 (4) EPÜ die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist, kommt diesem Hinweis offenkundig eine grundlegende Bedeutung zu. Außerdem gewährt das europäische Patent seinem Inhaber laut Artikel 64 (1) EPÜ erst von diesem Zeitpunkt an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent verschaffen würde (wobei dann allerdings noch zu beachten ist, daß in bestimmten Fällen zusätzlich die Sondervorschriften des Artikels 65 EPÜ bezüglich der Übersetzung der Patentschrift einzuhalten sind). Schließlich beginnt mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents die in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebene Einspruchsfrist von neun Monaten.

4. Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, daß das EPÜ keine Vorschriften enthält, die die Anforderungen hinsichtlich Form und Inhalt näher bestimmen, denen der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt genügen muß. Es bleibt somit der Verwaltungspraxis des EPA vorbehalten, die Modalitäten der Bekanntmachung dieses Hinweises im Europäischen Patentblatt allgemeingültig festzulegen.

5. Gemäß gefestigter Praxis des EPA wird das Europäische Patentblatt in zwei Hauptteile gegliedert, von denen der eine (I) Angaben über veröffentlichte Anmeldungen enthält und der andere (II) Angaben über erteilte Patente zum Gegenstand hat. Jeder dieser Hauptteile ist wiederum in eine bestimmte Anzahl von Abschnitten und Unterabschnitten aufgeteilt, die jeweils verschiedenartige, in einer festgelegten Reihenfolge angeordnete Angaben enthalten. In den Abschnitten I.1 und II.1 sind die Anmeldungen bzw. Patente nach der Internationalen Patentklassifikation geordnet. Diese

(b) The costs resulting from the first mention of grant be reimbursed.

...

Reasons for the Decision

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

2. Article 129(a) EPC requires the EPO periodically to publish a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of European Patents, "as well as other particulars the publication of which is prescribed by this Convention". One such is the mention of grant - cf. Article 97(4) EPC, which also stipulates that the mention must be published at least three months after the start of the time limit for paying the fees for grant and printing.

3. Under Article 97(4) EPC the decision to grant does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant, so clearly this mention is of fundamental importance. Furthermore, Article 64(1) EPC stipulates that only after that date does the European patent confer on its proprietor, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State (subject however in certain cases to compliance with the provisions of Article 65 EPC regarding translation of the specification). Lastly, publication of the mention of grant also triggers the nine-month opposition period under Article 99 EPC.

4. The appellants rightly state that the EPC nowhere specifies the requirements as to form and content of the mention of grant published in the European Patent Bulletin. This is thus a matter of EPO administrative practice.

5. Established practice is that the European Patent Bulletin comprises two main parts, Part I giving details of published applications and Part II of granted patents. Both have a number of sections and sub-sections giving various particulars in a set order. Sections I.1 and II.1 list applications and patents respectively in terms of their International Patent Classification and - unlike subsequent sections, which list under various headings only a few details such as publication No., date of filing, name of applicant or patentee - give all the particulars of the applications and

b) remboursement des frais que lui a occasionnés la première mention de la délivrance du brevet.

...

Motifs de la décision

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

2. L'article 129 a) CBE stipule que l'Office européen des brevets doit publier périodiquement un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que "toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente Convention". La mention de la délivrance du brevet européen fait partie de ces autres indications: cf. article 97(4) CBE. Il ressort de ces dispositions que cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai de paiement de la taxe de délivrance et de la taxe d'impression.

3. Etant donné qu'en vertu de l'article 97(4) CBE la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance, cette mention revêt à l'évidence une importance fondamentale. En outre, aux termes de l'article 64(1) CBE, ce n'est qu'à compter de cette date que le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (rappelons toutefois à ce propos qu'il convient en outre, dans certains cas, de se conformer aux prescriptions particulières de l'article 65 CBE concernant la traduction du fascicule de brevet). Enfin, c'est à partir de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen que commence à courir le délai de neuf mois pour former opposition, prévu à l'article 99 CBE.

4. La requérante fait observer à juste titre que la CBE ne comporte aucune disposition précisant les conditions à respecter en ce qui concerne la forme et le contenu de la mention dans le Bulletin européen des brevets de la délivrance du brevet européen. C'est donc à l'OEB de fixer en pratique les modalités applicables dans tous les cas pour la publication de cette mention au Bulletin européen des brevets.

5. Selon la pratique constante de l'OEB, le Bulletin européen des brevets comporte deux grandes parties, l'une (la partie I), contenant les indications relatives aux demandes publiées et l'autre (la partie II) les indications relatives aux brevets délivrés. Chacune de ces parties se subdivise à son tour en un certain nombre de sections et de sous-sections contenant chacune différentes indications, présentées dans un ordre précis. Dans les sections I.1 et II.1, les demandes ou les brevets sont classés selon la classification internationale des brevets. Ces deux sections diffèrent

beiden Abschnitte unterscheiden sich von den nachfolgenden Abschnitten der Hauptteile I und II insofern, als darin sämtliche Angaben zusammengefaßt sind, die sich auf die in der entsprechenden Ausgabe des Europäischen Patentblattes erwähnten Anmeldungen bzw. Patente beziehen, während in den nachfolgenden Abschnitten bloß einige dieser Angaben (wie Veröffentlichungsnummer, Anmeldedatum, Name des Anmelders oder Inhabers) unter Zwischeniteln angeordnet aufgeführt sind.

6. Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung im Europäischen Patentblatt Nr. 83/49 vom 7. Dezember 1983 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung steht mit der (unter Abschnitt 5 hiervoor erwähnten) gefestigten Praxis des EPA völlig in Einklang. Tatsächlich sind in diesem Patentblatt unter Abschnitt I.1 sämtliche Angaben der Anmeldung, einschließlich des Anmeldedatums, des Prioritätstages und des Titels der Erfindung, aufgeführt. Dagegen ist (wie in Abschnitt II hiervoor bereits erwähnt) der im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 vom 2. April 1986 bekanntgemachte Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents insofern unvollständig, als die entsprechenden, unter Abschnitt II.1 anzugebenden gesamten Angaben fehlen, was offensichtlich auf ein Versehen beim Drucken dieses Patentblattes zurückzuführen ist.

7. Diese Unterlassung stellt ohne jeglichen Zweifel ein schwerwiegendes Versehen dar, so daß fraglich ist, ob der Hinweis auf die Erteilung des hier interessierenden Patents in diesem Patentblatt tatsächlich den Voraussetzungen entspricht, die erfüllt sein müssen, damit das europäische Patent gemäß Artikel 97 (4) EPU seine Rechtswirkung erlangt (und laut Artikel 64 (1) EPU seinem Inhaber dieselben Rechte gewährt, die ihm ein nationales Patent gewähren würde). Es ist deshalb verständlich, daß die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA, nachdem ihr der Fehler zur Kenntnis gebracht worden war, den Versuch unternahm, diesen Mangel zu beheben.

8. Beim Überlegen, welches Vorgehen in der vorliegenden Situation angemessen gewesen wäre, muß man zunächst einmal nach dem Zweck fragen, den der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt erfüllt. Abgesehen davon, daß er einen festen Zeitpunkt für den Beginn der Rechtswirkung des Patents in den benannten Vertragsstaaten festsetzt und dadurch den einstweiligen Schutz gemäß Artikel 67 EPU beendet, besteht der Hauptzweck des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents darin, der Öffentlichkeit, das heißt vor allem den Konkurrenten des Patentinhabers, Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihnen damit die Möglichkeiten zu bieten, innerhalb der in Artikel 99 EPU vorgeschriebenen Frist von neun Monaten zu entscheiden, ob sie gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen wollen. Die Beschwerdeführerin macht indes zu Recht geltend, daß der Entschluß, gegen ein europäisches Patent Einspruch einzulegen, vernünftigerweise nicht bloß gestützt auf Angaben im Europäischen

patents listed in that particular issue of the Bulletin.

6. In the case under consideration the application was published in European Patent Bulletin No. 83/49 of 7 December 1983, in full accord with the practice described in point 5 above. Section I.1 contains all the usual particulars, including the filing and priority dates and the title of the invention. However, as mentioned in point II above the mention of grant published in Bulletin No. 86/14 of 2 April 1986 is incomplete in that it lacks the particulars that should be given under Section 11.1, obviously due to an oversight during printing.

7. This is without doubt a serious omission, and raises the question of whether the mention of grant of the European patent concerned as it appeared in the European Patent Bulletin in fact meets the requirements for it to take effect under Article 97(4) EPC and under Article 64(1) EPC confer on its proprietor the same rights as would a national patent. It is therefore understandable that the Formalities Section sought to put matters right when the error was made known.

8. The first question arising in considering what the appropriate procedure would have been in this situation is what purpose the mention of grant published in the Bulletin actually fulfils. Apart from fixing the date on which the patent begins to have legal force in the designated Contracting States, and thus ending the provisional protection under Article 67, its chief purpose is to provide the public - especially a patentee's competitors - with the information enabling them to decide within the nine-month period allowed by Article 99 EPC whether to oppose the European patent that has been granted. The appellants rightly argue in this connection that no sensible opponent would base this decision solely on the particulars published in the European Patent Bulletin but instead would normally first examine carefully the scope of protection conferred. This however can only be done satisfactorily on the basis of the patent specification, which Article 98 EPC requires the EPO to publish at the same time as the mention of grant. The latter's main purpose therefore is to

des sections suivantes des parties I et II en ce qu'elles regroupent toutes les indications afférentes aux demandes et aux brevets mentionnés dans le numéro concerné du Bulletin européen des brevets, alors que, dans les sections suivantes, ne figurent que quelques-unes de ces indications (telles que le numéro de la publication, la date de dépôt, le nom du demandeur ou du titulaire), énumérées sous des sous-titres.

6. Dans la présente espèce, la demande a été publiée dans le Bulletin européen des brevets n° 83/49 du 7 décembre 1983. Cette publication était tout à fait conforme à la pratique constante de l'OEB (telle qu'elle vient d'être décrite ci-dessus au point 5). Toutes les indications relatives à la demande figurent effectivement à la section I.1 de ce Bulletin (y compris la date du dépôt, la date de priorité et le titre de l'invention). Par contre (ainsi que cela a déjà été signalé ci-dessus au point II), la mention de la délivrance du brevet européen, publiée au Bulletin européen des brevets n° 86/14 du 2 avril 1986, est incomplète dans la mesure où il y manque certaines indications qui devraient figurer à la section II.1. ce qui est manifestement dû à une erreur commise lors de l'impression du Bulletin.

7. Cette omission constitue sans aucun doute une erreur grave, et il est permis de se demander si la mention de la délivrance du brevet en question dans ce Bulletin remplit vraiment les conditions requises pour que le brevet européen produise des effets juridiques, conformément à l'article 97(4) CBE (et pour que, conformément à l'article 64(1) CBE, il confère à son titulaire les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national). Il est donc compréhensible que la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB ait tenté de remédier à cette irrégularité après avoir été avisée de l'erreur.

8. Si l'on réfléchit à ce qu'il aurait convenu de faire dans cette situation, il faut tout d'abord s'interroger sur l'objectif que poursuit la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen. La mention de la délivrance du brevet européen, outre qu'elle détermine le moment où le brevet commence à produire des effets dans les Etats contractants désignés, mettant ainsi fin à la protection provisoirement conférée au demandeur en vertu de l'article 67 CBE, a pour but essentiel d'informer le public, c'est-à-dire avant tout les concurrents du titulaire du brevet, et de leur donner ainsi les moyens de décider, dans le délai de neuf mois fixé à l'article 99 CBE, s'ils veulent faire opposition au brevet européen qui a été délivré. Toutefois, la requérante allègue, non sans raison, que la décision de faire opposition à un brevet européen ne peut raisonnablement être prise sur la seule base des indications fournies dans le Bulletin européen des brevets. Normalement, une telle décision suppose bien au contraire que l'étendue de la protec-

Patentblatt gefaßt werden kann. Vielmehr setzt dieser Entschluß unter normalen Umständen voraus, daß der Schutzzumfang des erteilten europäischen Patents zuvor sorgfältig untersucht wird. Eine derartige Untersuchung ist aber nur dann einwandfrei durchführbar, wenn sie auf der Grundlage der Patentschrift erfolgt, die gemäß Artikel 98 EPU vom EPA gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents herausgegeben wird. Folglich dient der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt hauptsächlich dem Zweck, auf die Patenterteilung aufmerksam zu machen. Je nach den Umständen kann damit ein sorgfältiges Studium der Patentschrift durch interessierte Kreise ausgelöst werden, dessen Zweck in der Suche nach konkreten Einspruchsmöglichkeiten besteht.

9. Es ist zweifellos richtig, daß die im vorliegenden Fall erfolgte Weglassung der gesamten Angaben unter Abschnitt II.1 des Europäischen Patentblattes ein klares Erkennen der Sachlage über das übliche Maß hinaus erschwert hat. Aus diesem Grunde ist nicht gänzlich auszuschließen, daß gewisse tendenziell interessierte Personen der Erteilung des vorliegenden europäischen Patents wegen dieses Mangels nicht die übliche Beachtung geschenkt haben. Da aber die interessierten Kreise das Verfahren der Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen in der Regel ziemlich genau zu überwachen pflegen, ist nach Auffassung der Kammer davon auszugehen, daß die große Mehrheit der zu diesen Kreisen gehörenden Personen außer den unter Abschnitt II.1 aufgeführten Angaben noch zusätzlich die in den übrigen Abschnitten enthaltenen Mitteilungen ermittelt hätte und daß im Hinblick auf die Erfüllung des hiervor genannten Hauptzweckes des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents die in den Abschnitten II.2 bis II.4 des Europäischen Patentblattes Nr. 86/14 aufgeführten, mit der Internationalen Patentklassifikation in Zusammenhang gebrachten Angaben (einschließlich der richtigen Veröffentlichungs- und Anmeldenummer sowie des Namens des Patentinhabers) hinreichend sind. Darüber hinaus ist in diesem Kontext noch anzumerken, daß im hypothetischen Fall einer Person, die nicht rechtzeitig Einspruch gegen das erteilte europäische Patent im Sinne von Artikel 99 EPU einlegt, weil sie den Hinweis auf die Erteilung dieses Patents nicht beachtet hat, immer noch die Möglichkeit besteht, nach den Gesetzen der benannten Vertragsstaaten Nichtigkeitsverfahren in die Wege zu leiten (vgl. Artikel 138 EPU).

10. Unter diesen Umständen sowie eingedenk der Tatsache, daß der Patentinhaber ein berechtigtes Interesse daran hat, nicht auf Rechte verzichten zu müssen, auf deren Vorhandensein er sich aus stichhaltigen Gründen verlassen durfte, verfügt die Kammer, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 vom 2. April 1986 die in Artikel 97 (4) EPU genannten Anforderde-

make known the fact that a patent has been granted. This may, depending on the circumstances, prompt interested parties to study the specification carefully in order to find specific grounds on which to oppose it.

9. In the present case failure to print any particulars in Section II.1 of the Bulletin undoubtedly impeded a clear ascertaining of facts to a more than normal degree and it is not impossible that the omission may have caused certain interested parties to pay the grant of this patent less than their usual attention. Since, however, those concerned normally keep a fairly close check on European applications and patents published, the Board feels it safe to assume that the great majority would have seen the further particulars given in the other sections and that the information given in Sections II.2 to II.4 of European Patent Bulletin No. 86/14, namely the listing by International Patent Classification with correct application and publication Nos. and the patentee's name, are sufficient for the main purpose of the mention of grant defined above. If moreover one of them failed to oppose the patent within the period allowed by Article 99 EPC because of a failure to notice the mention of its grant he would still be left with the possibility of revocation proceedings under the laws of the designated Contracting States (cf. Article 138 EPC).

10. In these circumstances, and because the patentees have a legitimate interest in not foregoing rights on which they should be able to rely, the Board rules that the mention of the grant of the European patent in suit in European Patent Bulletin No. 86/14 of 2 April 1986 fulfils the requirements of Article 97(4) EPC, and that the decision to grant the European patent of 20 February 1986 therefore took effect on that date. The Head of Formalities' action in

tion conférée par le brevet européen qui a été délivré ait au préalable fait l'objet d'une analyse approfondie. Cette analyse ne peut être effectuée dans de parfaites conditions que si elle se fonde sur le fascicule du brevet qui, conformément à l'article 98 CBE, est publié par l'OEB en même temps que la mention de la délivrance du brevet européen. Par conséquent, la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets vise essentiellement à signaler qu'un brevet a été délivré. Ceci peut le cas échéant inciter les milieux intéressés à étudier soigneusement le fascicule du brevet, afin de rechercher s'il existe des possibilités concrètes de faire opposition.

9. Il est incontestable que, dans la présente espèce, l'omission de l'ensemble des indications devant figurer à la section II.1 du Bulletin européen des brevets a compliqué outre mesure l'appréhension des faits. Pour cette raison, il n'est pas impossible que, du fait de cette erreur, certaines personnes susceptibles d'être intéressées n'aient pas accordé à la délivrance dudit brevet européen toute l'attention habituelle. Cependant, étant donné que, en règle générale, les milieux intéressés suivent d'assez près la procédure de publication des demandes de brevet européen, la Chambre estime que l'on peut considérer que la grande majorité des personnes appartenant à ces milieux intéressés ont consulté, outre les indications figurant à la section II.1, celles fournies dans les autres sections, et qu'en ce qui concerne l'objectif essentiel de la mention de la délivrance du brevet, tel qu'il vient d'être rappelé, les indications mises en relation avec le classement selon la classification internationale des brevets qui ont été données aux sections II.2, II.3 et II.4 du Bulletin européen des brevets n° 86/14 (dont le numéro exact de la publication et du dépôt, ainsi que le nom du titulaire), peuvent être considérées comme suffisantes. En outre, il convient également d'observer, dans le même ordre d'idées, qu'une personne qui n'aurait pas fait opposition à un brevet européen dans le délai fixé à l'article 99 CBE, parce qu'elle n'aurait pas pris garde à la mention de la délivrance de ce brevet, aurait toujours la possibilité d'intenter une action en nullité conformément aux dispositions de la législation nationale des Etats contractants désignés (cf. article 138 CBE).

10. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'il est de l'intérêt légitime du titulaire du brevet de ne pas renoncer à des droits que, pour de solides raisons, il pouvait supposer exister, la Chambre décide que, dans la présente espèce, la publication au Bulletin européen des brevets n° 86/14 du 2 avril 1986 de la mention de la délivrance du brevet européen remplissait les conditions énoncées à l'article 97(4) CBE et que donc, la décision du 20 février 1986

rungen erfüllt und daß die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents vom 20. Februar 1986 demzufolge ebenfalls am 2. April 1986 wirksam geworden ist. Somit ging die vom Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA ergriffene Maßnahme, nämlich diese Bekanntmachung für "null und nichtig" zu erklären, eindeutig zu weit und kann daher nicht als rechtmäßig betrachtet werden. Dasselbe gilt in bezug auf den nachträglichen Erlaß einer neuen Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents sowie die anschließend erfolgte Bekanntmachung eines neuen Hinweises auf die Erteilung. Nach Ansicht der Kammer hätte diese Maßnahme, um angemessen zu sein, sich darauf beschränken müssen, im Abschnitt II.12 des Europäischen Patentblattes eine Berichtigung zu veröffentlichen, die die in Abschnitt II.1 fehlenden Angaben zum Inhalt gehabt hätte.

11. Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle jedoch nachdrücklich hervorgehoben, daß die Schlußfolgerung, zu der die Kammer im vorliegenden Fall gelangt, keinesfalls zur Annahme verleiten darf, die gegenwärtige Veröffentlichungspraxis des EPA müsse geändert werden. Nach Ansicht der Kammer hat diese Praxis sich nämlich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit klar und umfassend zu informieren, was sicher zu befürworten ist. Sie ist, soweit erkennbar, hierzu auch hervorragend geeignet. Es bestehen folglich keine triftigen Gründe, diese bewährte Praxis zu ändern. Im übrigen sind durchaus Fälle denkbar, in denen die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents derartige Mängel aufweist, daß sie als rechtmäßig zu betrachten ist, was zwangsläufig eine neue Bekanntmachung dieses Hinweises erforderlich macht. Dies dürfte beispielsweise immer dann zutreffen, wenn die Bekanntmachung offenkundig irreführende Angaben über erhebliche Tatsachen enthält. Daher bleibt nichts anderes übrig, als jeden Fall einzeln in materiell-rechtlicher Hinsicht zu analysieren.

12. Da gemäß Anordnung der Kammer im Abschnitt 10 hiervor der 2. April 1986 als das korrekte Datum der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents zu betrachten ist, endete die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an das EPA noch bevor am 31. Mai 1986 die Gebühren für das vierte Jahr fällig wurden (Artikel 86 und Regel 37 EPÜ). Die von der Beschwerdeführerin für dieses Jahr an das EPA gezahlten Gebühren und Zuschlagsgebühren sind deshalb, wie beantragt, zurückzuzahlen.

13. Weder im EPÜ noch anderswo ist eine gesetzliche Grundlage ausfindig zu machen, gestützt auf die eine Beschwerdekammer ermächtigt wäre, sich mit Klagen zu befassen, die gegen das EPA gerichtete Ersatzforderungen für angeblich bei der Durchführung eines Erteilungsverfahrens entstandene Schäden betreffen (vgl. Artikel 9 EPÜ). Der diesbezügliche Antrag der Be-

declaring that mention null and void thus clearly went too far and cannot be upheld. The same goes for the subsequent new decision to grant and publication of a new mention of the grant. In the Board's view all that was necessary was to publish a correction in Section II.12 of a later issue of the Bulletin giving the particulars originally omitted from Section II.1.

11. To prevent any misunderstanding the Board would emphasise that its conclusion in this case in no way implies that the EPO should change its existing practice in the matter of publication, whose purpose of providing the public with clear and comprehensive information it fully endorses. The practice, moreover, would seem excellently designed to fulfil that objective. There is thus no cause for the EPO to change its tried and tested practice. However it is quite possible to conceive of circumstances - were the EPO for example to publish obviously misleading information on salient points - in which publication of the mention of grant might be so flawed as to be invalid, in which case it would have to be repeated. Each case must therefore be judged on its substantive merits.

12. Given the Board's ruling in point 10 above that 2 April 1986 is to be regarded as the correct date of publication of the mention of grant, the obligation to pay renewal fees to the EPO ended before the fourth-year fee fell due on 31 May 1986 (Article 86 and Rule 37 EPC). The fee plus additional fee paid for that year must therefore be refunded, as the appellants have requested.

13. Neither the EPC nor any other legal text empowers the Board of Appeal to consider claims against the EPO for compensation in respect of loss or damage allegedly sustained in the course of European patent grant proceedings (cf. Article 9 EPC). The Board therefore dismisses the appellants' request for reimbursement of additional costs resulting from the two mentions

relative à la délivrance du brevet européen a pris elle aussi effet le 2 avril 1986. Il s'ensuit que, en déclarant cette publication comme "nulle et non avenue", le chef de la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB a pris manifestement une mesure excessive, qui ne peut être considérée comme valable d'un point de vue juridique. Il en va de même pour ce qui est de la nouvelle décision, relative à la délivrance du brevet européen, émise ultérieurement, et de la nouvelle publication de la mention de la délivrance du brevet. Selon la Chambre, il aurait été raisonnable de se borner à publier à la section II.12 du Bulletin européen des brevets un rectificatif comportant les indications qui manquaient à la section II.1.

11. Toutefois, pour prévenir tout malentendu, la Chambre tient à préciser clairement ici qu'en dépit de ce qu'elle vient d'affirmer, il n'y a pas lieu de conclure que la pratique actuelle de l'OEB en matière de publication doit être modifiée. Selon la Chambre, cette pratique vise en effet à fournir au public des informations claires et exhaustives, et l'on ne peut assurément qu'approuver cet objectif. Ayant fait ses preuves, elle convient d'ailleurs tout à fait à cette fin, pour autant qu'on puisse en juger, et il n'y a donc pas de raison sérieuse de la modifier. Il est tout à fait possible au demeurant que dans certains cas la publication de la mention de la délivrance du brevet comporte des irrégularités telles qu'elle doit être considérée comme dénuée de toute valeur juridique, si bien qu'une nouvelle publication devient indispensable. Cela devrait notamment toujours être le cas lorsque les indications fournies lors de la publication sont manifestement entachées d'erreurs sur des points importants. Aussi, la seule solution est-elle d'apprécier individuellement cas par cas au regard du droit.

12. La Chambre ayant décidé au point 10 ci-dessus que, dans la présente espèce, le 2 avril 1986 doit être considéré comme étant la date correcte de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, l'obligation de payer à l'OEB les taxes annuelles a pris fin avant le 31 mai 1986, date à laquelle la taxe pour la quatrième année est devenue exigible (article 86 et règle 37 CBE). La taxe et la surtaxe que la requérante a acquittées à l'OEB au titre de cette année doivent donc lui être remboursées, comme elle l'a demandé.

13. Ni dans la CBE, ni dans quelque autre texte que ce soit, il n'existe de dispositions autorisant une chambre de recours à statuer sur des demandes en réparation de dommages causés par l'OEB au cours du déroulement de la procédure de délivrance de brevet (cf. article 9 CBE). La requête formulée à ce propos par la requérante (remboursement des frais supplémentaires engen-

schwerdeführerin (auf Erstattung der durch die zwei Hinweise auf die Patenterteilung entstandenen zusätzlichen Kosten) ist daher zurückzuweisen, ohne daß die Kammer darüber hinaus befugt wäre, sich zur rechtlichen Beurteilung der Sachlage zu äußern.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Im Europäischen Patentblatt ist bekanntzumachen, daß die Entscheidung über die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents am 2. April 1986 wirksam wurde und daß die zweite Entscheidung über die Erteilung desselben Patents vom 11. Dezember 1986 keine Wirkung entfaltete.

...

5. Der Antrag auf Ersatz des Schadens wird zurückgewiesen.

of grant without being in any way able to pronounce on its legal merits.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. A notice is to be published in the European Patent Bulletin stating that the decision to grant the European patent in question took effect on 2 April 1986, and that the second decision of 11 December 1986 granting the same patent remained without effect.

...

5. The claim for damages is dismissed.

drés par les deux mentions de la délivrance du brevet) doit donc être rejetée, sans que la Chambre puisse en outre porter une appréciation d'ordre juridique sur les faits.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il convient de signaler dans le Bulletin européen des brevets que la décision relative à la délivrance du présent brevet européen a pris effet le 2 avril 1986, et que la deuxième décision, en date du 11 décembre 1986, concernant la délivrance du même brevet, n'a pas produit effet.

...

5. La requête en réparation du dommage est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 23. Juli 1987 T 291/85 - 3.3.1*) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Bayer AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Enichem Polimeri S.p.A.

Stichwort: Katalysator/BAYER

Artikel: 54, 56 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit - Kombination von Erfindungslehre und referiertem Stand der Technik" - "Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Abkehr vom Stand der Technik in Verbindung mit Teilauswahl"

Leitsatz

Informiert eine Entgegenhaltung ausführlich über die Weiterentwicklung eines dort ohne Referenzangabe nur ganz allgemein dargestellten Standes der Technik, so ist es bei der Neuheitsprüfung unzulässig, diese allgemeinen

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 23 July 1987 T 291/85 - 3.3.1*) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
Bayer AG

Opponent/Appellant: Enichem Polimeri SpA

Headword: Catalyst/BAYER

Article: 54, 56 EPC

Keyword: "Novelty - Combination of teaching of invention and reference state of the art" - "Inventive step (affirmed) - Departure from prior art in conjunction with partial selection"

Headnote

If a citation gives detailed information about a further development of a prior art described only in very general terms without quoting a specific source, it is not permissible in examining for novelty to combine these general statements

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 23 juillet 1987 T 291/85 - 3.3.1*) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:
Bayer AG

Opposant/requérant: Enichem Polimeri S.p.A.

Référence: Catalyseur/BAYER

Article: 54, 56 CBE

Mot clé: "Nouveauté - combinaison de l'enseignement découlant d'une invention avec l'état de la technique cité en référence" - "Activité inventive (oui) - distance prise par rapport à l'état de la technique, assortie de la sélection d'une partie de l'objet d'une invention".

Sommaire

Si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis,

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

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

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