

**VERWALTUNGSRAT****Bericht über die 32. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (6.-8. Dezember 1988)**

Unter dem Vorsitz seines Präsidenten, Herrn Dr. Albrecht Krieger (DE), hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation vom 6.-8. Dezember 1988 seine 32. Sitzung in München abgehalten.

Der Präsident des Amtes, Paul Braendli, erstattete dem Rat Bericht über die Tätigkeit des Amtes im 2. Halbjahr 1988.

Ausführlich ging er dabei auf die bereits ergriffenen oder vorgesehenen Maßnahmen ein, um die strategischen Zielsetzungen des Amtes im Bereich der mittelfristigen Personalplanung, Rationalisierung und Automatisierung zu erreichen. Bei der Automatisierung ist man, vor allem im Sektor Recherche, mit der Vergabe von Verträgen für die Projekte EPOQUE, ELFOS und JIMA einen guten Schritt vorangekommen. Weitere Schwerpunkte des Automatisierungsplans konzentrierten sich auf die Sachprüfung, "Office Automation" und Administration. Außerdem informierte der Präsident des Amtes den Rat über die die Zielvorgaben durchweg übertreffende Jahresleistung in den Bereichen Recherche, Sachprüfung und Beschwerde und gab die Jahresziele für 1989 bekannt.

Auf die internationalen Aspekte eingehend, gab der Präsident des Amtes bekannt, daß für 1988 fünf Forschungsvorhaben aus dem Forschungsfonds unterstützt werden sollen. Ferner informierte er den Rat über die Tätigkeit des Amtes als internationale Recherchen- und Prüfungsbehörde für PCT-Anmeldungen aus Japan und den USA, und beleuchtete kurz die Beziehungen des Amtes zu den nationalen Patentämtern in China, Griechenland, Irland und Portugal.

Abschließend unterrichtete der Präsident des Amtes den Rat über den Stand der Verhandlungen mit der Republik Österreich zur Übernahme von INPADOC. Im Hinblick auf diese Verhandlungen stimmte der Rat einer Verlängerung des Zusammenarbeitsvertrages zwischen der Europäischen Patentorganisation und INPADOC bis zum 31. Dezember 1989 zu.

Der Rat nahm die Berichte mehrerer Arbeitsgruppen entgegen. Nach Schätzungen der Arbeitsgruppe Statistik ist

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Report on the 32<sup>nd</sup> meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (6-8 December 1988)**

The Administrative Council held its 32<sup>nd</sup> meeting in Munich from 6 to 8 December 1988 under the chairmanship of Dr Albrecht Krieger (DE).

The President, Mr Paul Braendli, reported to the Council on the Office's activities during the second half of 1988.

In his report he detailed the Office's existing and proposed measures to achieve its strategic objectives in medium-term staff planning, rationalisation and automation. On automation, especially for search work, the Office has taken a significant step forward with the award of contracts for the EPOQUE, ELFOS and JIMA projects. Other priorities in the automation plan include substantive examination, office automation and administration. The President also informed the Council that the Office had amply fulfilled its 1988 targets for search, substantive examination and appeals, and at the same time announced those for 1989.

Turning to international affairs, the President announced that the EPO Research Fund would be supporting five research projects for 1988. He also informed the Council about the Office's work as international searching and examination authority for PCT applications from Japan and the USA, and touched on its relations with national Offices in China, Greece, Ireland and Portugal.

The President concluded with a progress report on the negotiations with INPADOC, with a view to which the Council agreed to an extension of the co-operation agreement between the European Patent Organisation and INPADOC until 31 December 1989.

The Council also heard the reports of various committees and working parties. The Working Party on Statistics

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Compte rendu de la 32<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 6 au 8 décembre 1988)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 32<sup>e</sup> session à Munich du 6 au 8 décembre 1988, sous la présidence de M. Albrecht Krieger (DE).

Le Président de l'Office, M. Paul Braendli, a fait rapport au Conseil sur les activités de l'Office au cours du second semestre 1988.

Il a exposé en détail les mesures qui ont déjà été prises ou qui sont envisagées en vue de permettre à l'Office d'atteindre ses objectifs stratégiques dans le domaine de la planification à moyen terme des effectifs, de la rationalisation et de l'automatisation. En ce qui concerne l'automatisation, un grand pas a été fait, surtout dans le secteur de la recherche, grâce à la passation des contrats relatifs aux projets EPOQUE, ELFOS et JIMA. L'examen quant à la forme, la bureautique et l'administration ont été les autres grands volets du plan d'automatisation. Le Président de l'Office a par ailleurs fait connaître au Conseil les résultats obtenus pour l'année dans les secteurs de la recherche, de l'examen quant au fond et des recours, résultats qui se sont avérés dans tous les cas supérieurs aux objectifs fixés, et a annoncé les objectifs que l'Office s'est fixés pour 1989.

Abordant les questions internationales, le Président de l'Office a signalé que pour l'année 1988 cinq projets de recherche doivent bénéficier de subventions versées par le fonds de recherche. Il a informé en outre le Conseil des activités exercées par l'Office en sa qualité d'administration chargée de la recherche et de l'examen internationaux pour les demandes PCT en provenance du Japon et des Etats-Unis, et a évoqué brièvement les relations que l'Office entretient avec les offices nationaux de brevets de la Chine, de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal.

Le Président de l'Office a ensuite informé le Conseil de l'état d'avancement des négociations menées avec la République d'Autriche en vue de l'incorporation d'INPADOC. Eu égard à ces négociations, le Conseil a approuvé la reconduction jusqu'au 31 décembre 1989 de l'accord de coopération conclu entre l'Organisation européenne des brevets et INPADOC.

Divers groupes de travail ont également fait rapport au Conseil. Le groupe de travail "Statistiques" estime que le

für 1988 von 51 000\* und 1989 von 57 000 Anmeldungen auszugehen. Bis 1994 ist mit 77 000 Patentanmeldungen zu rechnen.

In breitem Einvernehmen genehmigte der Rat eine Änderung des Besoldungssystems für die Bediensteten des Amtes. Die Präsidenten des Rates und des Amtes würdigten diese Entscheidung als einen für die Zukunft des EPA überaus bedeutsamen Schritt und sprachen allen Beteiligten, vor allem der vom Präsidenten des EPA eingesetzten externen Beratergruppe, ihren Dank für die hierfür geleistete Arbeit aus.

Ein weiterer Beschluß des Rates, durch den die Regeln 17, 35, 58, 85a und 85b EPÜ mit Wirkung vom 1. April 1989 geändert werden, ist im ABI. EPA 1989, 1 abgedruckt.

Der Rat billigte die Haushaltsrechnung 1987 sowie den Bericht der Rechnungsprüfer und erteilte dem Präsidenten des Amtes Entlastung hinsichtlich der Ausführung des Haushaltsplanes 1987. Der Rat stellte den Haushaltsplan 1989 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 914 781 000 DEM fest und genehmigte den Finanzplan für die Jahre 1990-1993.

Den vom Amt erstellten mittelfristigen Personalplan nahm der Rat zur Kenntnis, und er genehmigte den Stellenplan für 1989. Ferner genehmigte der Rat eine Reihe von Maßnahmen zur Erweiterung und zum Ausbau des EDV-Netzes im Amt.

Auf Vorschlag des Amtes beschloß der Rat, die Druckverträge zur Herstellung der Publikationen des Amtes für ein weiteres Jahr, bis Ende 1990, zu verlängern.

Nach eingehender Erörterung billigte der Rat den Erwerb eines Grundstückes in Leidschendam (NL) und ermächtigte den Präsidenten des Amtes zur Unterzeichnung des Kaufvertrages. Der Auslobung eines internationalen Architektenwettbewerbes für die Errichtung eines neuen Gebäudes für die Zweigstelle Den Haag in Leidschendam stimmte der Rat zu.

Der Rat ernannte zwei neue Vorsitzende der Beschwerdekammern (Mechanik) und ein weiteres Mitglied der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer. Gleichzeitig billigte der Rat die Einrichtung einer neuen Direktion in der Generaldirektion 3, die für Verwaltungsangelegenheiten, Planung, Dokumentation und wissenschaftliche Dienste verantwortlich ist.

reckoned with 51 000\* applications in 1988, 57 000 in 1989 and 77 000 by 1994.

By general agreement the Council approved changes to the remuneration system for EPO staff. Both Council Chairman and President of the Office paid tribute to this decision of great importance for the Office's future, and thanked all those - especially the Advisory Group appointed by the President - who had made it possible.

A further Council decision amending Rules 17, 35, 58, 85a and 85b EPC with effect from 1 April 1989 is published in OJ EPO 1989, 1.

Having approved the accounts and auditors' report for 1987 and the President's management of the 1987 Budget, the Council adopted the 1989 Budget with income and expenditure of DEM 914 781 000 and approved the 1990-1993 Financial Plan.

The Council noted the Office's medium-term staff plan and approved the 1989 Table of Posts. It also authorised a series of measures to extend computerisation within the EPO.

As proposed by the Office, the Council decided to extend the printing contracts for EPO publications for a further year up to the end of 1990.

After detailed discussion the Council approved the purchase of a site in Leidschendam (NL) and authorised the President to sign a purchase agreement. It also agreed to the formal announcement of an international architectural competition for the design of the EPO's new building at The Hague, to be located on the Leidschendam site.

The Council appointed two new Chairmen of Boards of Appeal (Mechanics) and a further member of the Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal. At the same time it approved for Directorate-General 3 a new directorate to handle administrative affairs, planning, documentation and legal research services.

nombre de demandes déposées devrait être de 51 000\* en 1988 et de 57 000 en 1989 et atteindre 77 000 par an d'ici 1994.

Le Conseil a approuvé à une large majorité une réforme du système de rémunérations des agents de l'Office. Le Président du Conseil et le Président de l'Office ont déclaré qu'il s'agissait là d'une décision capitale pour l'avenir de l'Office et ont remercié tous ceux qui ont participé à cette prise de décision, et avant tout le groupe d'experts externes institué par le Président de l'OEB, pour le travail accompli.

Une autre modification du Conseil, modifiant les règles 17, 58, 85 bis et 85 ter CBE à compter du 1<sup>er</sup> avril 1989 est reproduite au JO OEB 1989, 1.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice ainsi que le rapport des commissaires aux comptes pour 1987 et a donné décharge au Président de l'Office pour l'exécution du budget 1987. Le Conseil a adopté en outre le budget pour 1989, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 914 781 000 DEM, et a approuvé le plan financier pour les années 1990 à 1993.

Le Conseil a pris note du plan des effectifs établi à moyen terme par l'Office, et a approuvé le tableau des effectifs pour 1989. Il a en outre approuvé une série de mesures visant à étendre et à développer le réseau informatique à l'Office.

Sur proposition de l'Office, le Conseil a décidé de reconduire encore pour un an, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 1990, les contrats d'impression passés pour les publications de l'Office.

Après de longues discussions, le Conseil a approuvé l'acquisition d'un terrain à Leidschendam (NL) et a autorisé le Président de l'Office à signer le contrat de vente. Il a approuvé l'organisation d'un concours international d'architecture pour la construction à Leidschendam d'un nouveau bâtiment destiné à abriter le département de l'OEB à La Haye.

Le Conseil a nommé deux nouveaux présidents des chambres de recours (Mécanique) et un nouveau membre des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. En même temps, il a approuvé la création d'une nouvelle direction à la direction générale 3, qui sera chargée de la gestion, de la planification, de la documentation et des recherches juridiques.

<sup>\*)</sup> 1988 sind rund 52 300 (vorläufige Zahl) europäische und Euro-PCT Anmeldungen eingegangen.

<sup>\*)</sup> In 1988 some 52 300 (provisional figure) European and Euro-PCT applications were filed.

<sup>\*)</sup> En 1988 environ 52 300 (chiffre provisoire) demandes européennes et Euro-PCT ont été déposées.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 30. Juli 1987**  
**J 20/87 - 3.1.1\***  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: The Upjohn Company

Stichwort: Rückerstattung der Recherchegebühr/UPJOHN

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

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

### Leitsätze

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

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

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 307 766.5, in der unter anderem Griechenland und Spanien als Vertragsstaaten benannt sind, in denen um Schutz für die anmeldungsgemäße Erfindung nachgesucht wird, wurde am 8. Oktober 1986 eingereicht. Die Recherchegebühr wurde innerhalb der Frist nach Artikel 78 (2) EPÜ ordnungsgemäß entrichtet. Eine Priorität wurde nicht in Anspruch genommen.

II. Auf dem Anmeldeformblatt hieß es, daß die vorliegende Anmeldung der am 31. Juli 1986 eingereichten internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/US 86/01635 entspreche und daß die Recherche zu dieser Anmeldung vom EPA

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of Appeal dated 30 July 1987**  
**J 20/87 - 3.1.1 \*)**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: The Upjohn Company

Headword: Refund of search fee/UPJOHN

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

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

### Headnote

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

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

### Summary of Facts and Submissions

I. The present application, European patent application No. 86 307 766.5, was filed on 8 October 1986 designating, *inter alia*, Greece and Spain as the Contracting States in which protection for the invention in question was sought. The search fee was duly paid within the time limit prescribed by Article 78(2) EPC. No priority was claimed.

II. In the application form it was stated that the present application corresponded to international patent application No. PCT/US 86/01635, filed on 31 July 1986, and that the search for this application was being conducted by the

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 30 juillet 1987**  
**J 20/87 - 3.1.1\*)**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: The Upjohn Company

Référence: Remboursement de la taxe de recherche/UPJOHN

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

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

### Sommaire

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

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

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 307 766.5, déposée le 8 octobre 1986, désigne, entre autres, la Grèce et l'Espagne comme Etats contractants dans lesquels la protection de l'invention en question est demandée. La taxe de recherche a été dûment acquittée dans le délai fixé par l'article 78(2) CBE. Nulle priorité n'a été revendiquée.

II. Sur le formulaire de demande, il est indiqué que la demande en cause correspond à la demande de brevet internationale n° PCT/US 86/01635, déposée le 31 juillet 1986, et que la recherche relative à cette demande a été effectuée

\*) 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.

durchgeführt werde. Es wurde eine teilweise Rückerstattung der Recherchegebühren für die vorliegende Anmeldung beantragt.

III. Mit Bescheid vom 17. November 1986 teilte die Eingangsstelle der Anmelderin mit, daß im vorliegenden Fall weder die internationale Recherchegebühr (für die Anmeldung PCT/US 86/01635) noch die europäische Recherchegebühr (für die vorliegende Anmeldung) erstattet werden könne. Auf diesen Bescheid hin erklärte sich die Anmelderin damit einverstanden, daß die internationale Recherchegebühr nicht zurückerstattet werde, hielt jedoch ihren Antrag auf teilweise Erstattung der europäischen Recherchegebühr unter Berufung auf den Grundsatz der Billigkeit aufrecht.

IV. Am 16. Januar 1987 erging eine Entscheidung der Eingangsstelle, mit der der Antrag auf teilweise Erstattung der europäischen Recherchegebühr zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung wurde unter anderem damit begründet, daß die Kriterien für die Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr in Artikel 10 GebO definiert seien und dieser Artikel keine Ermessensausübung zugunsten der Anmelderin zulasse; im vorliegenden Fall seien diese Kriterien nicht in vollem Umfang erfüllt, da die Anmeldung die Priorität der früheren Anmeldung, nämlich PCT/US 86/01635, nicht in Anspruch nehme.

V. Die Anmelderin legte am 16. März 1987 Beschwerde ein; sie beantragte darin die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und die teilweise Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr. Außerdem beantragte sie eine mündliche Verhandlung. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

VI. In ihrer am 21. April 1987 eingereichten Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

a) Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sei identisch mit dem der internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/US 86/01635, die die Priorität der US-Voranmeldung Nr. 764 877 in Anspruch nehme und am 31. Juli 1986 beim US-Patent- und Markenamt als Anmeldeamt eingereicht worden sei; die Recherche zu dieser Anmeldung sei von der Internationalen Recherchebehörde in Den Haag durchgeführt worden. Die Anmeldung PCT/US 86/01635 sei am 12. April 1987 als europäische Patentanmeldung Nr. 86 905 098.9 in die regionale Phase eingetreten und enthalte die Benennung aller damals benennbaren Staaten. Spanien und Griechenland hätten erst in den ab 1. Oktober 1986 eingereichten europäischen Patentanmeldungen benannt werden können. ...

Die vorliegende Patentanmeldung enthalte jedoch nichts, was nicht auch in der früheren Anmeldung beansprucht worden sei. Somit seien alle im Recherchenbericht zu der früheren Anmeldung (PCT/US 86/01635) angeführten Dokumente wahrscheinlich auch für die vorliegende Anmeldung relevant; es könne

EPO. A partial refund of the search fee for the present application was requested.

III. In a communication dated 17 November 1986, the Receiving Section informed the Applicant that neither the international search fee (for PCT/US 86/01635) nor the European search fee (for the present application) could be refunded in this case. In response to this communication, the Applicant agreed that no refund of the international search fee should be allowed but maintained his request for a partial refund of the European search fee, stating that he was basing his case on equity.

IV. A decision of the Receiving Section was issued on 16 January 1987 rejecting the request for a partial refund of the European search fee. In the reasons for this decision it was stated, *inter alia* that the criteria for the refund of the European search fee are defined in Article 10 of the Rules relating to Fees, which Article does not leave room for any discretion in favour of the Applicant, and that, in the present case, these criteria were not fully met since the present application did not claim priority from the earlier one, i.e. PCT/US 86/01635.

V. The Applicant filed a Notice of Appeal on 16 March 1987 requesting that the decision of the Receiving Section be set aside and a partial refund of the European search fee be granted. Oral proceedings were requested. The appeal fee was paid in due time.

VI. In his Statement of Grounds of Appeal, filed on 21 April 1987, the Appellant made, in essence, the following submissions:

(a) The subject-matter of the present application is the same as that of international patent application No. PCT/US 86/01635, claiming priority from US patent application No. 764 877, filed on 31 July 1986 at the US Patent and Trademark Office as receiving Office and searched by the International Searching Authority at The Hague. PCT/US 86/01635 entered the regional phase as of 12 April 1987, as European patent application No. 86 905 098.9 designating all the then available states. Spain and Greece could first be designated in a European patent application filed on or after 1 October 1986. ...

However, there is no subject-matter claimed in the present application which is not claimed in the earlier application. Accordingly, all documents cited in the search report on the earlier application (as PCT/US 86/01635) are likely to be relevant to the present application, and there are no documents not cited

par l'OEB. Le remboursement partiel de la taxe de recherche afférente à la demande en cause a été demandé.

III. Dans une notification en date du 17 novembre 1986, la Section de dépôt a informé le demandeur que ni la taxe de recherche internationale (pour la demande PCT/US 86/01635) ni la taxe de recherche européenne (pour la demande en cause) ne pouvaient être remboursées dans la présente espèce. En réponse à cette notification, le demandeur a admis le non-remboursement de la taxe de recherche internationale, mais il a maintenu sa requête en remboursement partiel de la taxe de recherche européenne, en invoquant le principe de l'équité.

IV. Par une décision en date du 16 janvier 1987, la Section de dépôt a rejeté la requête en remboursement partiel de la taxe de recherche européenne. Dans les motifs de cette décision, il est mentionné entre autres que les conditions de remboursement de la taxe de recherche européenne sont définies à l'article 10 du règlement relatif aux taxes, qui ne laisse aucune place à un pouvoir d'appréciation en faveur du demandeur, et que, dans la présente espèce, ces conditions n'étaient pas complètement remplies, puisque la demande en cause ne revendiquait pas la priorité de la demande antérieure (PCT/US 86/01635).

V. Le demandeur a formé un recours contre cette décision le 16 mars 1987; il y demande l'annulation de la décision de la Section de dépôt et le remboursement partiel de la taxe de recherche européenne. En outre, il a présenté une requête en procédure orale. La taxe de recours a été acquittée dans le délai prescrit.

VI. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, déposé le 21 avril 1987, la requérante a essentiellement formulé les conclusions suivantes:

a) L'objet de la demande en cause est le même que celui de la demande de brevet internationale n° PCT/US 86/01635, qui revendique la priorité de la demande de brevet américain n° 764 877, déposée le 31 juillet 1986 auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis agissant en tant qu'office récepteur, et qui a donné lieu à une recherche effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale à La Haye. La demande PCT/US 86/01635 est entrée dans la phase régionale le 12 avril 1987 comme demande de brevet européen n° 86 905 098.9, désignant tous les Etats qui pouvaient l'être à l'époque. L'Espagne et la Grèce n'auraient pu être désignés pour la première fois dans une demande de brevet européen qu'à partir du 1er octobre 1986. ...

Toutefois, la présente demande ne contient aucun élément qui n'ait déjà été revendiqué dans la demande antérieure. Il s'ensuit que tous les documents cités dans le rapport de recherche concernant la demande antérieure (PCT/US 86/01635) sont vraisemblablement pertinents quant à la présente

mit einer Ausnahme wohl keine Entgegenhaltungen gegen die vorliegende Anmeldung geben, die nicht bereits gegen die frühere Anmeldung angeführt worden seien. Die einzige Ausnahme könnten Dokumente sein, die für die frühere Anmeldung irrelevant seien, weil sie an oder nach dem beanspruchten Prioritätstag vom 12. August 1985 veröffentlicht worden seien, für die vorliegende Anmeldung jedoch relevant seien, weil sie vor deren Anmelde-tag veröffentlicht worden oder gleichzeitig abhängige europäische Anmeldungen seien, deren Prioritätstag nach dem der früheren Anmeldung, aber vor dem der vorliegenden Anmeldung liege. Der Zeitraum, auf den diese Ausnahme zutrefte, sei kurz im Vergleich zu der Zeit, die eine Recherche entweder zu der früheren oder zu der vorliegenden Anmeldung (getrennt genommen) in Anspruch nehmen würde.

...

c) Die vorliegende Anmeldung hätte unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung PCT/US 86/01635 eingereicht werden können. Wäre dies geschehen, dann wäre wohl die Recherchegebühr für die vorliegende Anmeldung aufgrund von Artikel 10 (1) GebO ganz oder teilweise zurückerstattet worden. Die Priorität sei jedoch deshalb nicht beansprucht worden, weil sie nicht wirksam gewesen wäre; der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei auch Gegenstand der US-Patentanmeldung 764 877 gewesen, die jedoch mehr als zwölf Monate zurückliege. ...

#### Entscheidungsgründe

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

2. Was den Antrag auf mündliche Verhandlung anbelangt, so ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin in ihrer unter Nummer VI genannten umfassenden Beschwerdebe-gründung alle nur denkbaren Aspekte zur Stützung ihres Vorbringens berücksichtigt hat. Außerdem weist der vorliegende Fall kaum Sachverhalte auf, die in einer mündlichen Verhandlung geklärt werden müßten, um eine tragfähige Grundlage für die Entscheidung der Kammer zu schaffen. Unter diesen Umständen erachtet die Kammer, die hier gemäß Artikel 116 (2) in Verbindung mit Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Eingangsstelle tätig wird, eine mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich. Dem Antrag kann deshalb nicht stattgegeben werden.

3. Die Bestimmungen, die die Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht regeln, sind in Artikel 10 GebO enthalten. In Absatz 1 dieses Artikels heißt es - soweit dies hier von Belang ist - daß die Recherchegebühr ganz oder teilweise zurückerstattet ist, wenn der europäische Recherchenbericht auf einen früheren Recherchenbericht gestützt wird, den das Amt bereits für eine Patentanmeldung erstellt hat, deren Priorität für die

against the earlier application which are likely to be relevant against the present application, with one exception. The single exception is that there may be documents irrelevant to the earlier application, because they were published on or after the claimed priority date of 12 August 1985, but are relevant to the present application because they were published before the filing date of the latter or are copending European applications having a priority date later than the earlier application but earlier than the present application. The time span of this exception is small by comparison with the time span of the search to be conducted against either the earlier or the present application (considered independently).

...

(c) The present application could have been filed with a claim to priority from PCT/US 86/01635. If that claim had been made, it appears that the search fee paid on the present application would have been refunded fully or in part under Article 10(1) of the Fees Rules. However, no priority claim was made because it would not have been effective; the subject-matter claimed in the present application was the subject-matter of US patent application 764 877 which was filed more than twelve months previously. ...

#### Reasons for the Decision

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

2. As to the request for oral proceedings, the Board considers that the Appellant has covered every conceivable aspect in favour of his case in his comprehensive Statement of Grounds, referred to under paragraph VI above. Furthermore, there are hardly any facts in this case which need to be clarified at oral proceedings in order to create a proper basis for the decision to be taken by the Board. In these circumstances, the Board, exercising the powers within the competence of the Receiving Section under Article 116(2) in conjunction with Article 111(1) EPC, takes the view that the appointing of oral proceedings would not be expedient. The request for such proceedings can, therefore, not be allowed.

3. The relevant provisions governing the possibilities of refunding the fee for the European search report are contained in Article 10 of the Rules relating to Fees. Insofar as being of importance in the present case, it is stated in paragraph 1 of this Article that the search fee shall be refunded, fully or in part, if the European search report is based on an earlier search report already prepared by the European Patent Office on an application whose priority is claimed

demande, et qu'il ne devrait pas, à une exception près, exister d'antériorités à la présente demande, qui n'aient déjà été évoquées à l'encontre de la demande antérieure. Cette seule exception pourrait être constituée par des documents non pertinents quant à la demande antérieure, parce qu'ils ont été publiés à la date de priorité revendiquée, le 12 août 1985, ou après cette date, mais qui sont pertinents en ce qui concerne la présente demande, du fait qu'ils ont été publiés avant la date de dépôt de cette dernière ou qu'il s'agit de demandes de brevet européen simultanément en instance et dont la date de priorité est ultérieure à celle de la demande précédente, mais antérieure à celle de la présente demande. La durée de cette exception est courte, comparée à celle de la recherche à effectuer à l'encontre de la demande antérieure ou de la présente demande (considérées séparément).

...

c) La présente demande aurait pu être déposée en revendiquant la priorité de la demande PCT/US 86/01635. Si tel avait été le cas, il semble bien que la taxe de recherche acquittée au titre de la présente demande aurait été remboursée en tout ou partie en vertu de l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes. Toutefois, la priorité n'a pas été revendiquée, car elle n'aurait pas été valable; l'objet revendiqué dans la présente demande était également celui de la demande de brevet américain n° 764 877, déposée plus de douze mois auparavant. ...

#### 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. En ce qui concerne la requête en procédure orale, la Chambre considère que la requérante a couvert tous les aspects imaginables à l'appui de ses conclusions, dans le mémoire exposant les motifs du recours, mentionné au point VI ci-dessus. En outre, la présente espèce ne comporte guère de faits à clarifier dans une procédure orale, en vue d'asseoir la décision de la Chambre. Dans ces conditions, la Chambre, exerçant les compétences de la Section de dépôt en vertu des articles 116(2) et 111(1) CBE, ne juge pas utile de recourir à la procédure orale. Il ne peut donc être fait droit à la requête en procédure orale.

3. Les dispositions régissant les possibilités de remboursement de la taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne figurent à l'article 10 du règlement relatif aux taxes. Dans la mesure où cela présente une importance en l'espèce, il est énoncé au paragraphe 1 dudit article que la taxe de recherche est remboursée en tout ou en partie si le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par

(vorliegende) europäische Patentanmeldung beansprucht wird. Diese Bestimmungen sind in der Rechtsauskunft Nr. 14/83 des Europäischen Patentamts (veröffentlicht in ABI. EPA 1983, 189 - 198) kommentiert worden.

4. Im vorliegenden Fall liegt klar auf der Hand, daß das Erfordernis der Inanspruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung (PCT/US 86/01635) nicht erfüllt ist. Die Beschwerdeführerin, die sich dessen durchaus bewußt ist, stützt ihren Antrag auf teilweise Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht denn auch nicht auf eine wie auch immer geartete Auslegung des Artikels 10 GebO, sondern "auf dieselben Grundsätze", die auch diesem Artikel zugrunde liegen, nämlich auf den Grundsatz der Billigkeit; sie macht dabei geltend, daß weder das EPÜ als Ganzes noch die Gebührenordnung alle Umstände nennen, unter denen eine Rückerstattung der Recherchegebühr in Frage kommt.

5. Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen. Die Annahme, das EPA sei befugt, bei der Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht ein pflichtgemäßes Ermessen auszuüben, entbehrt jeder Grundlage. Ein solches Ermessen könnte auch angesichts der großen Zahl von Anmeldungen beim EPA und der Vielfalt der Grenzfälle, die auf einer derart allgemeinen Grundlage im einzelnen geprüft werden müßten, in der Praxis zu ernstlichen Schwierigkeiten führen.

6. Außerdem ist festzuhalten, daß das Erfordernis der Prioritätsbeanspruchung in diesem Zusammenhang nicht als reine Formalität angesehen werden darf, sondern auf der wichtigen Tatsache beruht, daß ein solcher begründeter Prioritätsanspruch im allgemeinen die Erstellung des Recherchenberichts für die spätere Anmeldung auf der Grundlage des für die frühere, prioritätsbegründende Anmeldung erstellten erleichtert, da keine Zeitdifferenz vorliegt, die durch eine zusätzliche Recherche zur späteren Anmeldung überbrückt werden müßte. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, daß die vorliegende Anmeldung mit einem Prioritätsrecht aus der Anmeldung PCT/US 86/01635 hätte eingereicht werden können, ist nicht überzeugend. Die Kammer teilt in dieser Hinsicht die in der Rechtsauskunft Nr. 14/83 (Nr. 8) vertretene Ansicht, daß aus der bloßen Beanspruchung eines nicht bestehenden Prioritätsrechts keine Rechte hergeleitet werden können.

7. Bei der Entscheidung darüber, ob der Anmelder Anspruch auf die Rückerstattung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht hat, müssen daher die in Artikel 10 GebO genannten Kriterien streng angewandt werden. Aus Nummer 4 geht hervor, daß diese Kriterien im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind. Daher muß die Beschwerde zurückgewiesen werden.

...

for the (actual) European patent application. These provisions have been commented upon in Legal Advice No. 14/83 from the European Patent Office, published in the OJ EPO 1983, 189-198.

4. In the present case, it is obvious that the said requirement for claiming priority for the earlier application (PCT/US 86/01635) is not met. Nor is the Appellant, being fully aware of this, basing his request for a partial refund of the fee for the European search report on any interpretation of Article 10 of the Rules relating to Fees but "on the same principles" as underlie this Article, that is to say on equity, submitting that neither the EPC as a whole nor the Rules relating to Fees sets out the only circumstances in which a refund of the search fee may be applicable.

5. The Board is unable to accept this reasoning. There is nowhere any support for the idea that the EPO is entitled to exercise a general discretion based on equity in respect of refunding the fee for the European search report. In fact, the existence of such a discretionary power could lead to serious difficulties in practice, bearing in mind the very large number of applications before the EPO and the great variety of possible borderline cases to be considered individually on such a general basis.

6. Furthermore, it is to be noted that the requirement for claiming priority is in this context not to be regarded as a mere formality, but is based on the important fact that such a claim, being well founded, generally facilitates the establishing of the search report for the latter application on the basis of the search report drawn up in respect of an earlier application whose priority is claimed in the latter application, since there is no gap in time to be covered by an additional search of the latter application. The argument submitted by the Appellant that the present application could have been filed with a claim to priority from PCT/US 86/01635 is not convincing. In this respect, the Board shares the view expressed in Legal Advice No. 14/83 (paragraph 8) that no rights can be derived from a priority that is merely claimed but is not legally valid.

7. Thus, in deciding on whether or not the Appellant is entitled to a refund of the fee for the European search report, the requirements set out in Article 10 of the Rules relating to Fees have to be strictly applied. It follows from what has been said in paragraph 4 above that these requirements are not met in the present case. Consequently, the appeal has to be rejected.

...

L'Office européen des brevets pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la (présente) demande de brevet européen. Ces dispositions ont fait l'objet d'un commentaire dans les renseignements juridiques n° 14/83 communiqués par l'Office européen des brevets (JO OEB 1983, 189 à 198).

4. Dans la présente espèce, il est évident que la condition de revendication de priorité pour la demande antérieure (PCT/US 86/01635) n'est pas remplie. La requérante, qui en est pleinement consciente, ne base d'ailleurs pas sa requête en remboursement partiel de la taxe de recherche européenne sur une quelconque interprétation de l'article 10 du règlement relatif aux taxes, mais "sur les mêmes principes" que ceux sur lesquels repose ledit article, c'est-à-dire sur l'équité, en faisant valoir que ni la CBE dans son ensemble, ni le règlement relatif aux taxes n'exposent toutes les circonstances dans lesquelles le remboursement de la taxe de recherche peut être envisagé.

5. La Chambre ne saurait souscrire à cette argumentation. Les textes pertinents n'offrent aucun fondement à l'idée que l'OEB est doté d'un large pouvoir d'appréciation en équité en ce qui concerne le remboursement de la taxe de recherche européenne. L'existence d'un tel pouvoir discrétionnaire pourrait entraîner de sérieuses difficultés dans la pratique, compte tenu du très grand nombre de demandes déposées à l'OEB ainsi que de la variété considérable de cas limites possibles qu'il faudrait examiner un par un sur une base aussi générale.

6. En outre, il y a lieu de noter que la condition régissant la revendication de la priorité ne doit pas être considérée, dans ce contexte, comme une simple formalité, mais qu'elle est basée sur le fait important qu'une telle revendication, si elle est bien fondée, facilite généralement l'établissement du rapport de recherche pour la demande la plus récente, sur la base du rapport de recherche établi au sujet d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande la plus récente, puisqu'il n'y a pas d'intervalle de temps à couvrir par une recherche supplémentaire afférente à cette dernière demande. L'argument avancé par la requérante, selon lequel la présente demande aurait pu être déposée en revendiquant la priorité fondée sur la demande PCT/US 86/01635, n'est pas convaincant. A cet égard, la Chambre partage l'opinion exprimée dans le renseignement juridique n° 14/83 (point 8), selon lequel aucun droit ne saurait découler de la revendication d'un droit de priorité inexistant.

7. Ainsi, pour trancher la question de savoir si la requérante a ou non droit au remboursement de la taxe de recherche européenne, les conditions prévues à l'article 10 du règlement relatif aux taxes doivent être rigoureusement appliquées. Il découle de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

...

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 22. September 1987  
T 175/84 - 3.5.1\*)  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
kabelmetal electro GmbH

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
I. Robert Bosch GmbH  
II. Leopold Kostal GmbH & Co. KG

**Stichwort:**  
**Kombinationsanspruch/KABELMETAL**  
**Artikel: 56 §9 EPÜ**

**Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit  
(bejaht)" - "Interpretation eines  
Anspruchs - Kombinationsanspruch"**

*Leitsatz*

*I. Falls sich aus dem Wortlaut eines Anspruchs nichts anderes ergibt, ist bei der Prüfung eines Anspruchs auf erfinderische Tätigkeit grundsätzlich davon auszugehen, daß ausschließlich die gleichzeitige Anwendung aller seiner Merkmale beansprucht wird.*

*II. Andererseits ist bei festgelegtem Wortlaut eines Anspruchs eine weitergehende Festlegung, wie dieser Anspruch im Sinne einer Bestimmung seines Schutzbereichs gemäß Artikel 69 EPÜ und dem zugehörigen Protokoll auszulegen sei, nicht Sache der Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeinstanzen des Europäischen Patentamts.*

*III. Die Beschwerdekammer kann deshalb den diesbezüglichen Antrag einer Einsprechenden sowie die hierzu von der Patentinhaberin abgegebene Erklärung nur zur Akte geben und zur Kenntnis nehmen.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 12. August 1978 am 15. März 1979 eingegangene Patentanmeldung 79 100 790.9 war das europäische Patent 8 603 mit einem auf eine Leitungskupplung gerichteten unabhängigen und vier abhängigen Ansprüchen erteilt worden. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 26. Mai 1982 bekanntgemacht.

Zwei zulässige Einsprüche wurden am 24. bzw. 25. Februar 1983 erhoben.

Auf diese hin hat die Einspruchsabteilung das Patent durch Entscheidung vom 30. Mai 1984 mit der Begründung widerrufen, daß die im erteilten Anspruch 1 angegebene Kombination von Merkmalen nicht auf erfinderischer Tä-

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.5.1 dated  
22 September 1987  
T 175/84 - 3.5.1 \*)  
(Translation)**

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Appellant:**  
kabelmetal electro GmbH

**Opponent/Respondent:**  
I. Robert Bosch GmbH  
II. Leopold Kostal GmbH & Co. KG

**Headword: Combination  
claim/KABELMETAL**  
**Article: 56, 69 EPC**

**Keyword: "Inventive step (yes)" -  
"Interpretation of a claim -  
combination claim"**

*Headnote*

*I. In the absence of any indication to the contrary in the wording, it should be assumed when examining a claim for inventive step that it is directed solely to the simultaneous application of all its features.*

*II. On the other hand, when the wording of a claim has been established, further determination of how this claim is to be interpreted with regard to definition of the extent of protection conferred in accordance with Article 69 EPC and the relevant Protocol is not a matter for the examining, opposition and appeal bodies of the European Patent Office.*

*III. The Board of Appeal can therefore only place on record and note the opponents' request in this connection and the patent proprietors' statement in response.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 8 603 containing one independent claim relating to a line coupler and four dependent claims was granted in response to patent application No. 79 100 790.9, received on 15 March 1979 and claiming priority of 12 August 1978. Mention of the grant was published on 26 May 1982.

Two admissible notices of opposition were filed on 24 and 25 February 1983.

On the basis of these, the Opposition Division revoked the patent by decision dated 30 May 1984 on the grounds that the combination of features claimed in Claim 1 as granted was not based on inventive step and also that the other

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1 en  
date du 22 septembre 1987  
T 175/84 - 3.5.1 \*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

**Titulaire du brevet/requérant:**  
kabelmetal electro GmbH

**Opposant/intimé:**  
I. Robert Bosch GmbH  
II. Leopold Kostal GmbH & Co. KG

**Référence: Revendication de  
combinaison/KABELMETAL**  
**Article: 56 et 69 CBE**

**Mot-clé: "Activité inventive (oui)" -  
"Interprétation d'une revendication -  
revendication de combinaison"**

*Sommaire*

*I. Sauf si le texte de la revendication spécifie le contraire, il convient d'admettre en principe, lors de l'examen de l'activité inventive qu'elle implique, que cette revendication porte exclusivement sur l'application simultanée de toutes ses caractéristiques.*

*II. En outre, les instances d'examen, d'opposition et de recours de l'Office européen des brevets n'ont pas compétence pour apprécier quelle interprétation il y a lieu de donner au texte établi d'une revendication, s'agissant de définir l'étendue de la protection recherchée à la lumière de l'article 69 CBE et du protocole correspondant.*

*III. La Chambre de recours ne peut donc que verser au dossier, après en avoir pris acte, la demande présentée par un opposant ainsi que la déclaration faite à ce propos par le titulaire du brevet.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. A la suite du dépôt, le 15 mars 1979, de la demande de brevet européen n° 79 100 790.9 revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée le 12 août 1978, il a été délivré sous le numéro 8 603 un brevet européen comportant une revendication indépendante relative à un connecteur de lignes et quatre revendications dépendantes. La mention de la délivrance a été publiée le 26 mai 1982.

Deux oppositions ont été formées les 24 et 25 février 1983; elles étaient recevables.

A la suite de ces oppositions, la Division d'opposition a révoqué le brevet par décision du 30 mai 1984, au motif que la combinaison de caractéristiques indiquée dans la revendication 1, de même que les autres revendications

\*) 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.

tigkeit beruhe und auch die übrigen Ansprüche nichts Erfindarisches erkennen ließen.

II. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 21. Juli 1984 unter Zahlung der betreffenden Gebühr eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin.

VII. Die Beschwerdegegnerinnen begründeten ihre gegenteilige Auffassung im wesentlichen wie folgt:

Die Merkmale a) bis c) und e) sowie der wesentliche Gehalt von d) seien jeweils an sich bekannt und, da sie alle unabhängig voneinander verschiedene Teilaufgaben lösten, sei es naheliegend, sie zur Lösung eines entsprechenden Aufgabenkomplexes miteinander zu verbinden. Das Neue am Merkmal d) sei nicht erfindungswesentlich, jedenfalls nicht als solches in den Unterlagen dargestellt oder selbst wenn es als offenbart gelte, vermittele jedenfalls nach ihrer Ansicht auch dieses neue Teilmerkmal nichts Erfindarisches und mache daher den Gesamtgegenstand nicht patentfähig.

Im übrigen machten die Beschwerdegegnerinnen formale Mängel des Anspruchs 1 geltend.

Die Beschwerdegegnerinnen äußerten ferner die Befürchtung, daß die Patentinhaberin ihrem Patentanspruch 1, wenn das Patent aufrechterhalten werde, entgegen seiner Kombinationsfassung eine durch diese Fassung nicht gedeckte, erweiternde Interpretation geben werde.

...

IX. Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin I beantragt ferner hilfsweise, in der Entscheidungsformel oder in der Begründung der Entscheidung klarzustellen, daß sich der Patentschutz nur auf die Summe aller im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale erstreckt und daß eine Erweiterung des erteilten Patentanspruchs durch Weglassen des in Merkmal e) angegebenen Haftvermittlers oder eines der anderen Merkmale unzulässig ist.

Zu letzterem Hilfsantrag gibt die Beschwerdeführerin die Erklärung zu Protokoll, daß der Schutzzumfang auf alle Merkmale der Patentansprüche beschränkt sein soll; durch Fortlassen oder Ändern eines der Merkmale ist der Schutzzumfang verlassen.

...

#### Entscheidungsgründe

... (Zulässigkeit der Beschwerde; zur Änderung der Ansprüche)

5. Die Prüfung der Beschwerde durch die Kammer hinsichtlich des Ein-

claims did not contain anything inventive.

II. That is the decision contested by the patentees, who appealed on 21 July 1984 and paid the relevant fee.

...

VII. The grounds given by the respondents for their dissenting view were essentially as follows:

Features (a) to (c) and (e), and the essence of (d), were each themselves known and, since they all solved different parts of the problem independently of each other, combining them to solve a wider problem was obvious. What was new about feature (d) was not material to the invention, or at any rate was not presented as such in the documents. And even if it were held to be disclosed, the respondents, for their part, nevertheless felt that this new subsidiary feature did not convey anything inventive and therefore did not make the subject-matter as a whole patentable.

The respondents also alleged that Claim 1 contained certain formal deficiencies.

They furthermore expressed concern that if the patent were maintained the patentees would give Claim 1 a border interpretation unsupported by its formulation as a combination claim.

...

IX. The respondents submit that the appeal should be dismissed.

Respondent I also requests in the alternative that it should be made clear in the Order or in the Reasons for the Decision that the patent protection extends only to the sum of all the features specified in Claim 1 and that the claim as granted may not be broadened by omitting the adhesion promoter specified in feature (e) or one of the other features.

Regarding the alternative request, the appellants have put on record that protection should be confined to all the features of the claims; omitting or altering any of them would mean abandoning the protected terrain.

...

#### Reasons for the Decision

... (Admissibility of the appeal; amendment of the claims)

5. Having considered the appeal with reference to the ground advanced in

n'impliquaient pas une activité inventive.

...

II. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision le 21 juillet 1984 en acquittant la taxe correspondante.

...

VII. Les intimés ont, pour l'essentiel, soutenu le point de vue opposé de la manière suivante:

Les caractéristiques a) b) c) et la caractéristique e), ainsi que l'essentiel de la caractéristique d) sont en soi connues et, étant donné qu'elles résolvent tous les divers problèmes partiels, indépendants les uns des autres, il serait évident de les combiner entre elles pour résoudre un ensemble correspondant de problèmes. L'élément nouveau de la caractéristique d) ne serait pas essentiel pour l'invention, du moins il ne serait pas présenté comme tel dans les documents ou même si elle était considérée comme exposée, cette nouvelle caractéristique partielle n'impliquerait pas non plus en tout cas une activité inventive, ce qui rendrait l'objet revendiqué non brevetable dans son ensemble.

Par ailleurs, les intimés ont fait valoir des vices de forme affectant la revendication 1.

Les intimés ont en outre exprimé la crainte qu'en cas de maintien du brevet, le titulaire ne donne de sa revendication 1 une interprétation plus large qui irait au-delà de l'actuelle version de combinaison.

...

IX. Les intimés concluent au rejet du recours.

Subsidiairement, l'intimé I demande qu'il soit fait état, dans le dispositif ou dans les motifs de la décision, de ce que la protection conférée par le brevet concerne exclusivement l'ensemble formé par les caractéristiques indiquées dans la revendication 1 et qu'une extension de la revendication admise, par l'abandon de l'agent adhésif indiqué dans la caractéristique e) ou par l'abandon de l'une des autres caractéristiques n'est pas autorisée.

En ce qui concerne cette demande subsidiaire, le requérant a fait une déclaration consignée au procès-verbal selon laquelle l'étendue de la protection doit être limitée à toutes les caractéristiques des revendications et l'abandon ou la modification de l'une des caractéristiques entraîne la perte de la protection.

...

#### Motifs de la décision

... (Recevabilité du recours - sur la modification des revendications)

5. La Chambre a examiné le motif d'opposition selon lequel l'objet de la



spruchsgrundes, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, hat zu dem Ergebnis geführt, daß dieser Einspruchsgrund nach den vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 nicht mehr vorliegt, und hierfür waren folgende Erwägungen maßgebend:

5.1 Falls sich aus dem Wortlaut eines Anspruchs nichts anderes ergibt, ist bei der Prüfung seines Gegenstandes auf erfinderische Tätigkeit grundsätzlich davon auszugehen, daß ausschließlich die gleichzeitige Anwendung aller seiner Merkmale beansprucht wird. Ein Weglassen oder Ändern eines seiner Merkmale, etwa im Sinne eines nicht genannten Äquivalents, kann von der prüfenden Instanz nicht in Betracht gezogen werden. Im besonderen gilt dies, wenn schon der Wortlaut des Anspruchs eine "Kombination" angibt.

Schon der erteilte Anspruch war expressis verbis ein Kombinationsanspruch. Das Weglassen eines Merkmals würde daher beispielsweise gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen und wäre schon deswegen im Rahmen des Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahrens unzulässig.

Ein Ändern eines Merkmals im Sinne eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht genannten Äquivalents würde außerdem gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen.

In diesem Sinne ist die Kammer mit allen beteiligten Parteien der Auffassung, daß der Anspruch 1 nicht anders als durch seinen Wortlaut bestimmt, ausgelegt werden darf.

5.2 Andererseits ist bei festgelegtem Wortlaut eines Anspruchs eine weitergehende Festlegung, wie dieser Anspruch im Sinne einer Bestimmung seines Schutzbereiches gemäß Artikel 69 EPÜ und dem zugehörigen Protokoll auszulegen sei, nicht Sache der Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeinstanzen des Europäischen Patentamts.

Die Beschwerdekammer kann deshalb den diesbezüglichen Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin I sowie die hierzu von der Beschwerdeführerin abgegebene Erklärung nur zur Akte geben und zur Kenntnis nehmen und ihrerseits ohne Vorgriff auf Artikel 69 und das Auslegungsprotokoll erklären, daß Gegenstand der Prüfung im Rahmen dieses Einspruchs-Beschwerdeverfahrens nur die Kombination aller Merkmale des Anspruchs 1, ohne Weglassung und ohne Änderung, ist.

...

5.8 Nach alledem ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und gilt daher als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend.

Dieser Anspruch hat daher Bestand, und Entsprechendes gilt für die von ihm abhängigen Ansprüche 2 bis 5.

6. Aus diesen Gründen ist die auf Artikel 102 (1) EPÜ gestützte angefochtene Entscheidung aufzuheben und die

support of the opposition that the subject-matter of Claim 1 was not based on inventive step, the Board concluded that the said ground was no longer tenable now that Claim 1 had been amended. Its reasons were essentially as follows:

5.1 In the absence of any indication to the contrary in the wording of a claim, it must be assumed, when examining its subject-matter for inventive step, that the claim is directed solely to the simultaneous application of all its features. Omission or alteration of one of its features, say to accommodate an unnamed equivalent, cannot be considered by the examining department, especially if the wording of the claim itself specifies a "combination".

The claim granted was expressly a combination claim. The omission of a feature would therefore contravene Article 123 (3) EPC, for example, and would hence be inadmissible in opposition or appeal proceedings.

The amendment of a feature to accommodate an equivalent not named in the original documents would also contravene Article 123 (2) EPC.

The Board, together with all the parties to the proceedings, accordingly considers that Claim 1 may not be construed other than as determined by its wording.

5.2 On the other hand, when the wording of a claim has been established, further determination of how this claim is to be interpreted with regard to definition of the extent of protection conferred in accordance with Article 69 EPC and the relevant Protocol is not a matter for the examining, opposition and appeal bodies of the European Patent Office.

The Board of Appeal can therefore only place on record and note respondent I's alternative request in this connection and the appellants' statement in response and for its part find, without prejudice to Article 69 and the Protocol on its interpretation, that the sole subject-matter to be considered in these opposition/appeal proceedings is the combination of all the features of Claim 1, without omissions and without amendments.

...

5.8 In view of all the foregoing, the subject-matter of Claim 1 is not obvious from the state of the art and is therefore based on inventive step.

This claim therefore stands, as do Claims 2 to 5 which are dependent on it.

6. For these reasons the contested decision based on Article 102 (1) EPC is to be set aside and a decision taken to

revendication 1 n'impliquerait pas d'activité inventive: ce motif tombe après modification de ladite revendication en vertu des considérations suivantes:

5.1 Sauf si le texte de la revendication spécifie le contraire, il convient d'admettre en principe, lors de l'examen de l'activité inventive qu'elle implique, que cette revendication porte exclusivement sur l'application simultanée de toutes ses caractéristiques. L'abandon ou la modification de l'une de ces caractéristiques, par exemple par le biais d'un équivalent non mentionné à l'origine, ne saurait être pris en considération par l'instance d'examen. Cela vaut en particulier lorsque le texte de la revendication fait état d'une "combinaison".

Or, la revendication ayant donné lieu à la délivrance du brevet était expressément une revendication de combinaison. L'abandon d'une caractéristique contreviendrait donc par exemple à l'article 123 (3) CBE et serait par là inadmissible dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours.

En outre, la modification d'une caractéristique par le biais d'un équivalent non mentionné dans les pièces initiales constituerait une violation de l'article 123 (2) CBE.

C'est pourquoi la Chambre estime, comme du reste toutes les parties à la procédure, que la revendication 1 ne saurait faire l'objet d'une interprétation autre que celle découlant de son libellé.

5.2 En outre, les instances d'examen, d'opposition et de recours de l'Office européen des brevets n'ont pas compétence pour apprécier quelle interprétation il y a lieu de donner au texte établi d'une revendication, s'agissant de définir l'étendue de la protection recherchée à la lumière de l'article 69 CBE et du protocole correspondant.

La Chambre ne peut donc que verser au dossier, après en avoir pris acte, la demande subsidiaire y relative présentée par l'intimé I, ainsi que la déclaration faite à ce propos par le requérant, et elle affirme pour sa part, sans préjudice de l'article 69 et du protocole interprétatif, que l'objet de l'examen dans le cadre de la présente procédure de recours sur opposition est la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l'exclusion de tout abandon et de toute modification.

...

5.8 Il ressort de ce qui précède que l'objet de la revendication 1 ne découle pas de façon évidente de l'état de la technique et qu'il implique une activité inventive.

Cette revendication subsiste donc ainsi que les revendications 2 à 5 qui en dépendent.

6. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée, rendue sur le fondement de l'article 102 (1) CBE, et

Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ zu beschließen.

Der vorherige Erlaß einer Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ kann im Hinblick auf die Rechtsprechung (vgl. z.B. T 219/83, ABI. EPA 1986, 211) unterbleiben, zumal die Parteien hierauf verzichtet haben.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, das angegriffene Patent in geändertem Umfang mit folgendem Unterlagen aufrecht zu erhalten:

maintain the patent in amended form in accordance with Article 102 (3) EPC.

The prior issue of a communication and invitation under Rule 58 (4) may be omitted in the light of case law (cf. for example T 219/83, OJ EPO 1986, 211), particularly since the parties have waived this requirement.

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

1. The contested decision is set aside.

2. The matter is referred back to the department of first instance with the order to maintain the contested patent in amended form with the following documents:

de maintenir le brevet tel que modifié, conformément à l'article 102 (3) CBE.

Eu égard à la jurisprudence (cf. par exemple décision T 219/83, JO OEB 1986, 211), il n'y a pas lieu d'émettre au préalable la notification et l'invitation à présenter des observations visées à la règle 58 (4) CBE, les parties y ayant par ailleurs elles-mêmes renoncé.

#### 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 litigieux sous une forme modifiée, sur la base des pièces suivantes:

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 8. Dezember 1986 T 231/85 - 3.3.1\* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: BASF

Stichwort: Triazolyllderivate /BASF

Artikel: 54, 56 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit- neue Verwendung eines bekannten Stoffes" - "Erfinderische Tätigkeit - unspezifizierter Effekt" - "Wesentlicher Verfahrensmangel (ja) - Nichtberücksichtigung eines Antrages wegen inneramtlicher Verzögerung"

Leitsätze

I. Das Bekanntsein eines Stoffes steht der Neuheit einer bis dahin unbekanntem Verwendung dieses Stoffes (hier: Verwendung als Fungizid) auch dann nicht entgegen, wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedarf (hier: z. B. Besprühen von Nutzpflanzen) als eine bekannte Verwendung desselben Stoffes (hier: Verwendung als Wachstumsregulator).

II. Eine Nichtberücksichtigung von Eingaben wegen einer von den Beteiligten nicht zu vertretenden inneramtlichen Verzögerung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 8 December 1986 T 231/85 - 3.3.1\* (Translation)

Composition of the Board:

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

Appellant: BASF

Headword: Triazole derivatives/BASF

Article: 54 56 EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Novelty - new use of known substance" - "Inventive step - unspecified effect" - "Substantial procedural violation (yes) - failure to take account of a request as a result of delay within the Office"

Headnote

I. The fact of a substance being known cannot preclude the novelty of a hitherto unknown use of that substance (here: use as a fungicide), even if the new use does not require any technical realisation (here: e.g. spraying of useful plants) other than that for a previously known use of the same substance (here: use as a growth regulator).

II. Failure to take submissions into consideration which is a result of a delay within the Office and not attributable to the parties to the proceedings constitutes a substantial procedural vi-

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 8 décembre 1986 T 231/85 - 3.3.1\* (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: BASF

Référence: Dérivés du triazole/BASF

Article: 54, 56 CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Nouveauté - nouvelle utilisation d'une substance connue" - "Activité inventive - effet non spécifié" - "Vice substantiel de procédure (oui) - non-prise en compte d'une requête par suite d'un retard à l'Office"

Sommaire

I. Le fait qu'une substance soit connue n'est pas opposable à la nouveauté d'une utilisation inconnue jusqu'ici de cette substance (en l'espèce: utilisation comme fongicide), même si la nouvelle utilisation ne requiert pas d'autre réalisation technique (en l'espèce: aspersion de plantes utiles) que celle nécessaire à une utilisation connue de la même substance (en l'espèce: utilisation comme régulateur de croissance).

II. La non-prise en compte de pièces ou de requêtes par suite d'un retard qui s'est produit à l'Office et qui n'est pas imputable aux parties intéressées constitue un vice substantiel de procédure

\*) 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.

*Regel 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit gebietet.*

*olation within the meaning of Rule 67 EPC and for reasons of equity calls for reimbursement of the appeal fee.*

*au sens de la règle 67 CBE, vice en raison duquel le remboursement de la taxe de recours s'impose comme étant conforme à l'équité.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 10. März 1981 mit deutscher Priorität vom 24. März 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 101 742.5 (Publikationsnummer 37 468) wurde von der Prüfungsabteilung 001 durch Entscheidung vom 2. Juli 1985 zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte auf der Grundlage von vier Patentansprüchen, die in gekürzter Form, wie folgt lauten:

"1. Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Triazolylderivat der allgemeinen Formel ... in der ..., oder deren Salze oder Metallkomplexverbindungen auf diese einwirken läßt.

2. Verfahren zur vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Triazolylderivat gemäß Anspruch 1 auf durch Pilzbefall bedrohte Gegenstände einwirken läßt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ... (konkrete Verbindung A) ... als Triazolylderivat verwendet.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ... (konkrete Verbindung B) ... als Triazolylderivat verwendet."

II. Die Zurückweisung erfolgte im Hinblick auf Art. 54 (3) EPÜ wegen mangelnder Neuheit gegenüber der nicht vorherveröffentlichten älteren europäischen Patentanmeldung (1) EP-A-19 762.

In (1) werde ein Verfahren zur Regulierung des Pflanzenwachstums mittels der gleichen Verbindungen beschrieben, die nach der Erfindung in einem Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen verwendet werden sollen. Falls bei zwei Patentansprüchen - wie hier - ein Unterschied nur hinsichtlich der Zweckangabe bestehe, wobei diese Angabe die gleichen technischen Merkmale impliziere, so seien die Gegenstände solcher Ansprüche als gleich zu betrachten (Seite 4, Absatz 1, der angefochtenen Entscheidung).

III. Am 22. Mai 1985 hatte die Anmelderin noch zwei Hilfsanträge gestellt: Der erste richtete sich auf die Erteilung zweier Verfahrensansprüche, entsprechend den Ansprüchen 3 und 4 gemäß Hauptantrag; der zweite auf Erteilung eines Patents für die **Verwendung eines Triazolylderivats zur Herstellung eines Fungizids**, gekennzeichnet durch die Verwendung von Verbindungen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages (Anspruch 1) bzw. von Verbindungen A und B, wie in den Ansprüchen 3 und 4 gemäß Hauptantrag definiert (Anspruch 2 bzw. 3). Diese Hilfsanträge wurden in der Entscheidung vom 2.07.1985 nicht beschieden, da sie, wie dem Protokoll einer telefonischen Rücksprache am 8.07.1986 zu entnehmen ist, erst nach deren Ergehen zur Kenntnis der Prüfungsabteilung gelangt waren.

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 101 742.5 (Publication No. 37 468), filed on 10 March 1981 and claiming the priority of a German application of 24 March 1980, was refused by Examining Division 001 in a decision dated 2 July 1985. The refusal was made on the basis of four claims which, in abridged form, read as follows:

"1. Method of controlling fungi, characterised in that a triazole derivative with the general formula ..., in which ..., or salts or metallic complex compounds thereof, are allowed to act on these fungi.

2. Method of preventive fungus control, characterised in that a triazole derivative as claimed in Claim 1 is allowed to act on objects threatened by fungal infestation.

3. Method as claimed in Claim 1, characterised in that ... (specific compound A) ... is the triazole derivative used.

4. Method as claimed in Claim 1, characterised in that ... (specific compound B) ... is the triazole derivative used."

II. The application was refused with reference to Article 54 (3) EPC as lacking novelty when compared with the earlier European patent application EP-A-19 762 (1), which did not itself form part of the published prior art.

Citation (1) described a method of regulating plant growth by means of the same compounds, which according to the invention were to be used in a method of fungus control. If in the case of two claims - as here - a difference exists solely as regards the stated purpose, such statement of purpose implying the same technical features, then the subject-matters of such claims shall be regarded as being the same (page 4, first paragraph of the contested decision).

III. On 22 May 1985 the applicants additionally submitted two alternative requests: the first was directed to the grant of two method claims corresponding to Claims 3 and 4 of the main request; the second was directed to the grant of a patent for the **use of a triazole derivative for the manufacture of a fungicide**, characterised by the use of compounds as specified in Claim 1 of the main request (Claim 1) or of compounds A and B, as defined in Claims 3 and 4 of the main request (Claim 2 or 3). These alternative requests were not granted in the Decision of 2 July 1985 since, as can be seen from the record of a telephone conversation on 8 July 1985, they came to the notice of the Examining Division only after the decision had been given.

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 101 742.5 déposée le 10 mars 1981 et publiée sous le n°37 468, qui revendiquait la priorité d'une demande allemande en date du 24 mars 1980, a été rejetée le 2 juillet 1985 par décision de la Division d'examen 001. Cette décision a été rendue sur la base de quatre revendications, dont le texte abrégé se lit comme suit:

"1. Procédé de lutte contre les champignons, caractérisé en ce qu'on fait agir sur eux un dérivé du triazole de formule générale ... dans laquelle ..., ou des sels ou des composés métalliques complexes de ceux-ci.

2. Procédé de lutte préventive contre les champignons, caractérisé en ce qu'on fait agir un dérivé du triazole selon la revendication 1 sur des objets menacés par des champignons.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on utilise ... (composé spécifique A) ... comme dérivé du triazole.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on utilise ... (composé spécifique B) ... comme dérivé du triazole."

II. La demande a été rejetée en vertu de l'article 54 (3) CBE pour absence de nouveauté par rapport à la demande de brevet européen antérieure EP-A-19 762 - document (1) - qui ne faisait pas partie de l'état de la technique publié.

Le document (1) décrit un procédé de régulation de la croissance des plantes à l'aide des mêmes composés que ceux qu'il est prévu d'utiliser, selon l'invention, dans un procédé de lutte contre les champignons. Si, comme dans la présente espèce, deux revendications ne se distinguent l'une de l'autre que par la finalité indiquée, cette indication impliquant les mêmes caractéristiques techniques, il y a lieu de considérer que les objets de ces revendications sont les mêmes (page 4, 1<sup>er</sup> alinéa de la décision attaquée).

III. Le 22 mai 1985, la demanderesse a présenté deux requêtes subsidiaires tendant à l'obtention d'un brevet, la première pour l'objet de deux revendications de procédé correspondant aux revendications 3 et 4 contenues dans la requête principale, la seconde pour l'**utilisation** d'un dérivé du triazole **en vue de la préparation d'un fongicide**, caractérisée en ce que sont utilisés des composés énumérés dans la revendication 1 de la requête principale (revendication 1) ou des composés A et B tels que définis dans les revendications 3 et 4 de la requête principale (revendications 2 et 3). La décision rendue le 2 juillet 1985 n'a pas tenu compte de ces requêtes subsidiaires, celles-ci n'ayant été portées à la connaissance de la Division d'examen, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'un entretien téléphonique qui a eu lieu le 8 juillet 1985, qu'après que la décision eut été rendue.

Dem genannten Protokoll ist auch zu entnehmen, daß die Prüfungsabteilung den 1. Hilfsantrag für gewährtbar hielt, aber deswegen nicht zur Abhilfe nach Art. 109 EPU bereit war, weil die Anmelderin auch weiterhin an ihrem Hauptantrag festhielt.

IV. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung hat die Anmelderin am 13. Juli 1985 unter gleichzeitiger Bezahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben, die sie auch gleichzeitig begründet hat. Die Begründung bezieht sich auf die Entscheidung Gr 01/83 vom 5.12.1984 der Großen Beschwerdekammer, (ABI. EPA 1985, 60) und folgert daraus im wesentlichen, daß bei Bejahung der Neuheit einer zweiten, trotz Bekanntseins einer ersten **pharmazeutischen** Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches auch eine zweite **landwirtschaftliche** Verwendung als neu anzuerkennen sei. Der Haupt- und die beiden Hilfsanträge sind zunächst unverändert weiterverfolgt worden.

V. Am 7. Mai 1986 hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) ferner einen dritten Hilfsantrag vorgelegt, dessen Anspruch 1 auf die Verwendung der in Anspruch 1 des Hauptantrages definierten Triazolyderivate **zur Bekämpfung von Pilzen** gerichtet war; Anspruch 2 des Hilfsantrages 3 richtete sich - in alternativer Form - auf die entsprechende Verwendung der konkreten Verbindungen A und B gemäß den Ansprüchen 3 und 4 des Hauptantrages.

VI. Auf Anregung der Kammer, den Hilfsantrag als den am weitesten gehenden Antrag zum Hauptantrag zu machen, hat die Beschwerdeführerin schließlich als neuen Hauptantrag - unter Berücksichtigung aller bisherigen Anspruchssätze in Form von Hilfsanträgen - die beiden folgenden (gekürzt wiedergegebenen) Ansprüche eingereicht:

"1. Verwendung eines Triazolyderivats der allgemeinen Formel ... (wie im vorherigen Hauptantrag) ... oder dessen Salz oder Metallkomplexverbindung zur Bekämpfung und zur vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen.

2. Verwendung von ... (Verbindung A oder B) ... gemäß Anspruch 1."

Sie beantragt Erteilung eines Patents auf Grund dieser Ansprüche.

#### Entscheidungsgründe

...

3. Die angefochtene Entscheidung stützt sich auf (1) als einzigen relevanten Stand der Technik. Dort sind die gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung zur Verwendung als Fungizide vorgeschlagenen Triazolyderivate

From the aforementioned record it can also be seen that the Examining Division considered the first alternative request to be grantable, but was not prepared to rectify its decision in accordance with Art. 109 EPC, since the applicants still continued to adhere to their main request.

IV. The applicants appealed against the Examining Division's decision on 13 July 1985, at the same time paying the prescribed fee and submitting their statement of grounds. This statement of ground refers to the Enlarged Board of Appeal's decision Gr 01/83\* of 5 December 1984 (OJ EPO 1985, 60), from which it essentially concludes that if a second **pharmaceutical** use of a substance or mixture of substances could be deemed novel, despite there being a known first use, then a second **agricultural** use could also be recognised as being novel. The main and alternative requests were for the time being pursued further without amendment.

V. On 7 May 1986 the appellants (applicants) additionally submitted a third alternative request, Claim 1 of which was directed at the use of the triazole derivatives defined in Claim 1 of the main request for controlling fungi; Claim 2 of alternative request 3 was directed - in an alternative form - at the corresponding use of the specific compounds A and B referred to in Claims 3 and 4 of the main request.

VI. At the Board's suggestion to make the alternative request, as the most far-reaching one, the main request, the appellants - taking account of all previous sets of claims in the form of alternative claims - finally submitted as their new main request the following two claims (given in abridged form):

"1. Use of a triazole derivative of the general formula ... (as in the previous main request) ... or salts or metallic complex compounds thereof for controlling fungi and for preventive fungus control.

2. Use of ... (compound A or B) ... as defined in Claim 1."

Grant of a patent on the basis of these claims is requested.

#### Reasons for the Decision

3. The disputed decision is based on (1) as the only relevant state of the art. In that document, the triazole derivatives as such proposed in Claim 1 of the present application for use as fungicides are described, as also is their

Il ressort également de ce procès-verbal que la Division d'examen, tout en considérant que la première requête subsidiaire était admissible, n'a pas été disposée à y faire droit conformément à l'article 109 CBE, au motif que la demanderesse maintenait sa requête principale.

IV. Le 13 juillet 1985, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la Division d'examen, acquitté en même temps la taxe correspondante et produit le mémoire exposant les motifs du recours. Ce mémoire fait référence à la décision Gr 01/83\* de la Grande Chambre de recours, en date du 5 décembre 1984 (JO OEB 1985, 60) et en conclut pour l'essentiel que si l'on admet la nouveauté d'une deuxième utilisation **pharmaceutique** d'une substance ou d'une composition, bien qu'une première utilisation en soit connue, il faut également considérer comme nouvelle une deuxième utilisation **agricole**. La requête principale et les deux requêtes subsidiaires ont dans un premier temps été maintenues sans changement.

V. Le 7 mai 1986, la requérante (demanderesse) a présenté une troisième requête subsidiaire, dont la revendication 1 portait sur l'utilisation des dérivés du triazole définis dans la revendication 1 de la requête principale **en vue de lutter contre les champignons**. La revendication 2 de la troisième requête subsidiaire portait - à titre de variante - sur l'utilisation correspondante des composés spécifiques A et B prévus dans les revendications 3 et 4 de la requête principale.

VI. La Chambre ayant proposé de transformer en requête principale la requête subsidiaire, du fait que la portée de cette dernière était la plus étendue, la requérante, tenant compte de tous les jeux de revendications déposés jusqu'alors sous la forme de requêtes subsidiaires, a finalement soumis comme nouvelle requête principale les deux revendications suivantes (reproduites sous une forme abrégée):

"1. Utilisation d'un dérivé du triazole de formule générale ... (identique à la requête principale antérieure) ... ou du sel ou du composé métallique complexe de celui-ci pour la lutte contre les champignons y compris à des fins préventives.

2. Utilisation de ... (composé A ou B) ... selon la revendication 1."

La requérante demande la délivrance d'un brevet sur la base de ces revendications.

#### Motifs de la décision

...

3. La décision attaquée se fonde sur le document (1) comme représentant le seul état de la technique pertinent. Ce document décrit à la fois les dérivés du triazole en tant que tels, dont la revendication 1 de la présente demande pro-

\* For the corresponding english version see Gr 05/83, OJ EPO 1985, 64 - "Second Medical Indication/EI SAI Co., Ltd."

\* Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83, JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMUKA".

als solche sowie ihre Anwendung als Mittel **zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums** beschrieben. Die Behandlung erfolgt ebenso wie beim Anmeldegegenstand z. B. durch Besprühen oder Bestäuben von Nutzpflanzen oder durch Beizen von deren Samen (vgl. (1), Seite 16, und vorliegende Anmeldung, Seite 13, letzter Absatz).

4. Demgegenüber hielt die Vorinstanz das seinerzeit beanspruchte **Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen** mittels der betreffenden Triazolyl-derivate, das inhaltlich deren nunmehr beanspruchter Verwendung im wesentlichen entsprach, für nicht mehr neu. Sie gelangte zu dieser Auffassung offenbar - obwohl dies in der angefochtenen Entscheidung nicht in voller Klarheit gesagt wird - auf Grund der Überlegung, daß beim Stand der Technik nach (1) ebenso wie anmeldungsgemäß Pflanzen - vornehmlich Nutzpflanzen, wie Getreide - mit den Triazolylverbindungen in gleicher Weise behandelt werden, wobei unabhängig von der angestrebten Wirkung immer die gleiche tatsächliche Wirkung erzielt werden muß; denn wenn man eine Pflanze mit einem Mittel behandelt, das sowohl wachstumsregelnd als auch fungizid wirkt, so wird eine nach (1) zum Zwecke der Wachstumsregelung behandelte Pflanze ebenso - gegebenenfalls unerkannt - gegen Pilzbefall geschützt, wie de facto das Wachstum einer Pflanze beeinflußt wird, die - wenn auch nur zum Schutz gegen Pilze - mit dem gleichen Mittel behandelt wird. Die Pflanze und der Pilz "wissen" eben nicht, was der Mensch mit ihnen vorhat.

5. Wenn - wie im **ursprünglich** eingereichten Anspruch 1 - fungizide Mittel **als solche** beansprucht werden sollten, dann fehlte es ihnen gegenüber (1) tatsächlich an der Neuheit; denn solche fungizide Mittel unterscheiden sich in der allgemeinen Form, in der sie beansprucht waren, mit ihren technischen (körperlichen) Merkmalen in nichts von den durch (1) offenbarten wachstumsregelnden Mitteln.

Das Gleiche gilt jedoch **nicht** für die derzeit beanspruchte Verwendung. Dies wird bei Betrachtung der Erfindung nach Aufgabe und Lösung deutlich:

6. Legt man (1) als Stand der Technik zugrunde, so kann die Aufgabe der Erfindung darin gesehen werden, für die Triazolylverbindungen nach (1) zusätzlich zu der dort genannten noch eine weitere Verwendbarkeit aufzufinden. Diese Aufgabe wird anspruchsgemäß durch den Vorschlag ihrer Verwendung als Fungizide gelöst - übrigens entgegen Seite 4, Zeilen 12 bis 13, der angefochtenen Entscheidung **nicht nur** zum Schutze von Pflanzen, sondern auch anderer Substrate; siehe Seite 14, Zeile 29, bis Seite 15, Zeile 8. Auch wenn man von diesen anderen Substraten einmal absieht, so unterscheidet sich die anmeldungsgemäße technische Lehre - Verwendung zur Bekämpfung

use as agents for influencing plant growth. Treatment is effected in the same way as in the subject-matter of the application, e.g. by spraying or dusting useful plants or by treating their seeds (cf. (1), page 16, and the present application, page 13, last paragraph).

4. In the light of this, the department of first instance considered that the **method for controlling fungi** claimed at the time, using the triazole derivatives concerned, was no longer novel, the method being essentially the same in content as in the use now being claimed for the derivatives. It evidently reached this view - although this is not made absolutely clear in the contested decision - on the basis of the consideration that, under the state of the art described in (1) and also in accordance with the application, plants - especially useful plants like cereals - are treated with the triazole compounds in the same way so that, irrespective of the effect sought, the same actual effect must always be achieved; for if one treats a plant with an agent that acts both as a growth regulator and a fungicide, a plant treated in accordance with (1) for the purpose of growth regulation will also be protected - possibly unnoticed - against fungal infestation, just as the growth of a plant will in fact be influenced even if it is treated with the same agent for the sole purpose of protecting it against fungi. The plant and the fungus simply do not "know" what man intends to do with them.

5. If, as in the Claim 1 **originally** submitted, fungicidal agents **as such** were to be claimed, then compared with (1) they were in fact lacking in novelty; for in the general form in which they were claimed, with their technical (structural) characteristics, such fungicidal agents do not differ at all from the growth-regulating agents disclosed in (1).

This does **not**, however, hold true for the use currently being claimed, as becomes clear if the invention is looked at as a solution to a problem:

6. If (1) is taken as the basis for the state of the art, then the task of the invention can be seen to be to find for the triazole compounds defined in (1) a further usable property in addition to the ones specified therein. According to the claims, this problem is solved by their proposed use as fungicides - incidentally, contrary to page 4, lines 12 to 13 of the contested decision, not only for the protection of plants, but also of other substrates (see page 14, line 29, to page 15, line 8). Even if one disregards these other substrates, the technical teaching of the application - use for controlling fungi or corresponding preventive treatment of useful plants against fungal infection - still differs

pose l'utilisation comme fongicides, et leur utilisation en tant qu'agents **influençant la croissance des plantes**. Le traitement consiste, comme dans le cas de l'objet de la présente demande, par exemple en l'aspersion ou le poudrage des plantes utiles ou en l'enrobage des semences (cf. document (1), p. 16, et la présente demande, p. 13, dernier alinéa).

4. La première instance a estimé que par rapport à cet état de la technique, le **procédé de lutte contre les champignons** au moyen des dérivés du triazole concernés, tel qu'il était revendiqué au départ, et qui correspond pour l'essentiel par sa teneur à l'utilisation revendiquée à présent, n'était plus nouveau. Bien que cela ne soit pas expressément dit dans la décision attaquée, elle a apparemment considéré que tant dans l'état de la technique reflété par le document (1) que conformément à la demande, les plantes, essentiellement les plantes utiles, telles que les céréales, subissent un traitement aux composés du triazole qui est identique et qui, indépendamment du but visé, produit inévitablement toujours le même résultat. En effet, lorsqu'on traite une plante avec un produit agissant aussi bien comme régulateur de croissance que comme fongicide, cette plante soumise au traitement selon le document (1) pour la régulation de sa croissance est également protégée - éventuellement sans qu'on le sache - contre les champignons, tout comme le traitement d'une plante avec le même produit, bien qu'à seule fin de la protéger contre les champignons, influence de fait aussi sa croissance. En somme, la plante et le champignon "ignorent" les desseins de l'homme à leur sujet.

5. Dans le cas où il s'agissait, comme dans la revendication 1 déposée à **l'origine**, de revendiquer des agents fongicides **en tant que tels**, ces agents étaient effectivement dépourvus de nouveauté par rapport au document (1). En effet, selon la forme générale dans laquelle ils ont été revendiqués, ces agents fongicides ne se distinguent en rien par leurs caractéristiques techniques (structurelles) des agents régulateurs de croissance exposés dans le document (1).

Il **ne** saurait toutefois en être de même pour l'utilisation actuellement revendiquée, ainsi qu'il ressort à l'évidence si l'on considère l'invention comme une solution à un problème.

6. Dans la mesure où le document (1) constitue l'état de la technique, on peut considérer que le problème que l'invention se propose de résoudre consiste à découvrir pour les composés du triazole conformes à ce document (1) une nouvelle application venant s'ajouter à celles déjà mentionnées. Selon les revendications, ce problème est résolu par l'utilisation proposée de ces mêmes composés en tant que fongicides (au demeurant, contrairement à ce qui est dit à la page 4, lignes 12 et 13 de la décision attaquée, fongicides destinés à protéger **non seulement** des plantes, mais également d'autres substrats (cf. page 14, ligne 29 à page 15, ligne 8)). Même si l'on fait abstraction de ces

von Pilzen oder entsprechende vorbeugende Behandlung von Nutzpflanzen gegen Pilzbefall - von derjenigen nach (1) - Behandlung von Pflanzen, deren Wachstum beeinflusst werden soll. Wohl trifft es zu, daß beim Befolgen der bekannten Lehre nach (1) ungewollt und unerkannt auch eine Schutzwirkung gegen Pilze eintreten mußte; diese Schutzwirkung bewußt und gezielt zu erreichen, d. h. gerade solche Pflanzen (oder auch andere Gegenstände; siehe oben) zu behandeln, die von schädlichen Pilzen befallen sind oder befallen zu werden drohen, wurde jedoch erstmals gemäß der Anmeldung gelehrt. Demnach steht das Bekanntsein eines Stoffes der Neuheit einer bis dahin unbekannteren Verwendung dieses Stoffes auch dann nicht entgegen, wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedarf als eine bereits bekannte Verwendung desselben Stoffes. Die beanspruchte Verwendung ist daher neu.

7. Auch der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Verfahrensanspruch 1, erst recht natürlich die stofflich eingeschränkten Verfahrensansprüche gemäß Hilfsantrag 1 vom 22. Mai 1985, genügten nach Auffassung der Kammer dem Patentierungserfordernis der Neuheit gegenüber (1).

8. ... (Erfinderische Tätigkeit)

9. Eine Patenterteilung kann auch deswegen noch nicht erfolgen, weil keine an die geltenden Ansprüche angepaßte Beschreibung vorliegt. Die Anmeldung wird daher an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

10. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde von der Beschwerdeführerin nicht beantragt, doch hat die Kammer diese Frage von sich aus geprüft und ist dabei zu dem folgenden Ergebnis gelangt:

Die am 2.07.1985 ergangene Entscheidung läßt zwei Hilfsanträge unberücksichtigt, die dem Amt seit dem 22.05.1985 vorlagen. Daß diese Hilfsanträge nicht rechtzeitig zu ihrer Kenntnis gelangt waren, hat zwar die Prüfungsabteilung selbst nicht zu vertreten, muß sich aber das EPA zurechnen lassen; denn dieses muß so organisiert sein, daß Eingänge zügig der entscheidenden Stelle vorgelegt werden. Mit einer inneramtlichen Laufzeit von rund sechs Wochen muß kein Beteiligter rechnen; vielmehr müssen sich die Beteiligten in einer zur baldigen Entscheidung anstehenden Sache darauf verlassen können, daß entscheidungserhebliche Vorbringen der entscheidenden Instanz innerhalb weniger Tage nach Eingang zugeleitet sind. Es ist untragbar, wenn - wie hier - beinahe sechs Wochen verstreichen, ehe die Prüfungsabteilung von eingegangenen Anträgen der Anmelderin Kenntnis erhält. Eine Nichtberücksichtigung wegen einer von den Beteiligten nicht zu vertretenden inneramt-

from that described in (1) - treatment of plants in order to influence their growth. It is of course true that any practice of the teaching in (1) must also result in an unintentional and unnoticed protective effect against fungi; however, to achieve this protective effect deliberately and purposefully, i.e. to treat just those plants (or also other objects; see above) that are affected by harmful fungi or threaten to become affected was taught for the first time in the application. Thus the fact of a substance being known cannot preclude the novelty of a hitherto unknown use of that substance, even if the new use does not require any technical realisation other than that for a hitherto known use of the same substance. The claimed use is therefore novel.

7. Also, in the Board's view, method claim 1 forming the basis of the contested decision, and of course even more so the method claims with their limitation of substances as contained in alternative request 1 of 22 May 1985, satisfied the patent requirement of novelty when compared with (1).

8. ... (Inventive step)

9. Also, a patent still cannot be granted, as there is no description adapted to the current claims. The application is therefore being referred back to the Examining Division.

10. No reimbursement of the appeal fee was requested by the appellants, but the Board has nevertheless examined this question on its own initiative and duly reached the following conclusion:

The decision given on 2 July 1985 takes no account of two alternative requests which had been in the Office since 22 May 1985. The Examining Division cannot itself be held responsible for the fact that these alternative requests did not come to its notice in time, but this failing does have to be attributed to the Office, which must be organised in such a way that incoming mail is promptly forwarded to the department competent to reach the decision. No-one involved in proceedings before the European Patent Office should have to reckon with a forwarding time within the Office of around six weeks; on the contrary, the parties concerned in a matter which is up for an early decision must be able to rely on material evidence being forwarded to the deciding authority within a few days of receipt. It is intolerable if - as here - almost six weeks elapse before the Examining Division gets to know about requests received from the applicants. Failure to take such requests into con-

autres substrats, l'enseignement technique contenu dans la demande - utilisation en vue de la lutte contre les champignons de plantes utiles ou d'un traitement préventif de celles-ci contre les champignons - se distingue de celui contenu dans le document (1) qui concerne le traitement de plantes en vue d'en influencer la croissance. S'il est vrai que toute mise en pratique de l'enseignement divulgué par le document (1) devait inévitablement entraîner, sans qu'on le veuille ni qu'on le sache, un effet de protection contre les champignons, c'est néanmoins la présente demande qui a enseigné pour la première fois comment obtenir cet effet de protection délibérément et avec un but bien arrêté, c'est-à-dire comment traiter précisément ces mêmes plantes (ou d'autres objets, cf. supra) qui sont infestées de champignons nocifs ou qui sont menacées de l'être. Le fait qu'une substance soit connue n'exclut donc pas la nouveauté d'une utilisation inconnue jusqu'ici de cette substance, même si la nouvelle utilisation ne requiert pas d'autre réalisation technique que celle nécessaire à une utilisation déjà connue de la même substance. L'utilisation revendiquée est donc nouvelle.

7. La Chambre estime qu'en outre la revendication de procédé 1 sur laquelle se fonde la décision attaquée et, à plus forte raison, les revendications de procédé qui sont limitées à l'utilisation de substances selon la requête subsidiaire 1 présentée le 22 mai 1985 remplissent la condition de brevetabilité qui est que l'invention doit être nouvelle par rapport au document (1).

8. ... (Sur l'activité inventive).

9. En l'absence d'une description modifiée en fonction des revendications actuelles, le brevet ne peut pas encore être délivré. La demande est donc renvoyée devant la Division d'examen.

10. Bien que la requérante n'ait pas demandé le remboursement de la taxe de recours, la Chambre, se proposant d'examiner cette question, est parvenue à la conclusion suivante:

La décision rendue le 2 juillet 1985 ne tient pas compte de deux requêtes subsidiaires dont l'Office était en possession depuis le 22 mai 1985. Si la Division d'examen ne saurait être tenue pour responsable de ce que ces requêtes subsidiaires n'ont pas été portées à sa connaissance en temps utile, cette faute est toutefois imputable à l'OEB. En effet, l'Office doit être organisé de telle manière que le courrier reçu soit transmis sans délai au service où à l'instance appelée à prendre une décision. Aucune partie à une procédure n'est censée compter avec un délai de transmission à l'intérieur de l'Office d'environ six semaines. Bien au contraire, les parties doivent pouvoir se fier à ce que des pièces décisives afférentes à une affaire dans laquelle il sera statué sous peu soient transmises à l'instance concernée dans un délai de quelques jours suivant leur réception. Il est inadmissible qu'il s'écoule près de six semaines, comme ce fut en l'occurrence le cas, avant que les requêtes présentées par

lichen Verzögerung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gebietet. Im vorliegenden Fall entspricht die Rückzahlung auch der Billigkeit, weil nicht nur der am 30.10.1986 neu eingereichte, sondern auch mindestens einer der dem Amt am Tag der angefochtenen Entscheidung vorliegenden Anspruchssätze den Zurückweisungsgrund mangelnder Neuheit vermieden. Im übrigen hätte die Prüfungsabteilung der angefochtenen Entscheidung nach Art. 109 EPÜ abhelfen und das Prüfungsverfahren fortsetzen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen müssen, sobald sie vom Vorliegen einer zulässigen und jedenfalls im Umfang des damaligen Hilfsantrages 1 auch nach ihrer eigenen Auffassung begründeten Beschwerde sowie von dem vorliegenden Verfahrensmangel Kenntnis erhielt.

sideration which is a result of a delay within the Office and not attributable to the parties to the proceedings constitutes a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC and calls for reimbursement of the appeal fee. In the present case, such reimbursement is only right and proper since not only the sets of claims newly submitted on 30 October 1986, but also at least one of the sets of claims available to the Office on the date of the decision being contested would have eliminated lack of novelty as the reason for rejection. Moreover, under Article 109 EPC, the Examining Division should have rectified its decision, continued the examination proceedings and ordered reimbursement of the appeal fee as soon as it became aware of the existence of an appeal which was allowable and which was, in its own view, justifiable in any case within the scope of alternative request 1 at that time, and aware also of the procedural violation which had occurred.

la demanderesse ne soient portées à la connaissance de la Division d'examen. La non-prise en compte de pièces ou de requêtes par suite d'un retard qui s'est produit à l'Office et qui n'est pas imputable aux parties intéressées constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, vice en raison duquel le remboursement de la taxe de recours s'impose. Dans la présente espèce, le remboursement est équitable, étant donné que non seulement le jeu de revendications nouvellement soumis le 30 octobre 1986, mais aussi au moins l'un des jeux dont l'Office était en possession à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue auraient évité le rejet de la demande pour absence de nouveauté. Au demeurant, dès que la Division d'examen a eu connaissance, d'une part, de l'existence d'un recours recevable, et qui était fondé au moins, comme elle l'avait admis elle-même, dans les limites de la requête subsidiaire 1 présentée à l'époque, et, d'autre part, du vice de procédure incriminé, elle aurait dû, en vertu de l'article 109 CBE faire droit au recours, reprendre la procédure d'examen et ordonner le remboursement de la taxe de recours.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf Grund der Ansprüche vom 30.10.1986 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

#### Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is referred back to the Examining Division for continuation of the examination proceedings on the basis of the claims of 30 October 1986.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

#### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour poursuite de la procédure d'examen sur la base des revendications déposées le 30 octobre 1986.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 23. November 1987 T 234/86 - 3.4.1 \*) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Roscoe  
Mitglieder: E. Turrini  
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:

Somartec S.A.

Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Siemens A.G.

Stichwort: Interferenzstromtherapie/  
SOMARTEC

Artikel: 56, 99, 102 (3), 113 (2) EPÜ

Regel: 55 (c), 58 (4), 67, 68 (2) EPÜ

#### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 23 November 1987 T 234/86 - 3.4.1 \*) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: J. Roscoe  
Members: E. Turrini  
C. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant:

Somartec S.A.

Opponent/Respondent: Siemens A.G.

Headword: Therapy with  
interference currents/SOMARTEC

Article: 56, 99, 102 (3), 113 (2) EPC

Rule: 55 (c), 58 (4), 67, 68 (2) EPC

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1., en date du 23 novembre 1987 T 234/86 - 3.4.1 \*) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: J. Roscoe  
Membres: E. Turrini  
C. Payraudeau

Titulaire du brevet/requérant:

Somartec SA

Opposant/intimé: Siemens AG

Référence: Thérapie par courants  
d'interférence/SOMARTEC

Article: 56, 99, 102 (3), 113(2) CBE

Règle: 55c), 58 (4), 67, 68 (2) CBE

\*) 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.

**Schlagwort:** "Erfinderische Tätigkeit (ja) - Relevanter Stand der Technik: einschlägige und übergeordnete allgemeine Fachgebiete" - "Zulässigkeit des Einspruchs - Angabe von Beweismitteln - Beweiswürdigung" - "Patenterteilung aufgrund eines Hilfsantrags bei aufrechterhaltenem nichtgewährbarem Hauptantrag" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja) - Wesentlicher Verfahrensmangel - Verfahrensweise nicht eindeutig vorgeschrieben - Ablehnung eines Antrags ohne Begründung"

**Keyword:** "Inventive step (affirmed) - Relevant state of the art: relevant and broader general technical fields" - "Admissibility of opposition - Indication of evidence - Assessment of evidence" - "Grant of patent on basis of auxiliary request when non-allowable main request pursued" - "Reimbursement of appeal fee (affirmed) - Substantial procedural violation - Procedure not clearly laid down - Rejection of request without reasons"

**Mot-clé:** "Activité inventive (oui) - état pertinent de la technique: domaines techniques sur lesquels porte la demande et domaines techniques généraux les englobant" - "Recevabilité de l'opposition - déclaration précisant les justifications invoquées - appréciation de ces justifications" - "Délivrance d'un brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire dans le cas du maintien d'une requête principale à laquelle il ne peut être fait droit" - "Remboursement de la taxe de recours (oui) - vice substantiel de procédure - dispositions ambiguës en matière de procédure - rejet non motivé d'une requête"

#### Leitsätze

I. Das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ "Angabe der ... Beweismittel" ist erfüllt, wenn das Beweismittel (hier: Dokument) in der Einspruchsschrift genau bezeichnet und angegeben ist, welche Tatsachenbehauptung hierdurch bewiesen werden soll. Die Beweiswürdigung (hier: Feststellung, ob das Dokument vorveröffentlicht ist), ist Teil der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs.

II. Die Einspruchsabteilung kann, und gegebenenfalls muß, die Aufrechterhaltung des Patents aufgrund eines nachrangigen Hilfsantrags des Patentinhabers beschließen, falls der Patentinhaber einen Hauptantrag und im Rang dem stattzugebenden vorangehende Hilfsanträge, denen nicht stattgegeben werden kann, aufrechterhält, ohne deswegen gegen die Vorschriften der Artikel 102 (3) und 113 (2), sowie der Regel 58 EPÜ zu verstoßen.

III. Ist im EPÜ nicht eindeutig vorgeschrieben, wie in einer bestimmten Situation (hier: bei Vorliegen von Haupt- und Hilfsanträgen) zu verfahren ist, so kann in der Anwendung einer falschen Verfahrensweise kein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel gesehen werden, solange hierzu keine gefestigte Rechtsprechung vorliegt (vgl. Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, Nr. 3.13 der Entscheidungsgründe).

IV. Wird ein Antrag (hier: Hilfsanträge 2.3 und 2.5) abgelehnt, ohne daß in der Entscheidung selbst oder zumindest in einem vorausgehenden Bescheid, auf den in der Entscheidung Bezug genommen ist, eine Begründung für diese Ablehnung gegeben wird (R. 68 (2) EPÜ), so ist hierin ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel zu sehen (R. 67 EPÜ).

#### Headnote

I. The requirement of Rule 55 (c) EPC regarding "an indication of ... the evidence" is fulfilled if the evidence concerned (in this case a citation) is clearly specified in the notice of opposition and if it is clearly stated which alleged facts it is intended to prove. Assessing the evidence (in this case determining whether the citation constitutes a prior publication) is part of the process of ascertaining whether the opposition is well founded in substance.

II. Without infringing Articles 102 (3) or 113 (2) or Rule 58 EPC the Opposition Division can - and in certain circumstances must - decide to maintain the patent on the basis of a subordinate auxiliary request by the patent proprietor if the latter pursues a main request plus non-allowable auxiliary requests which precede one which is allowable.

III. Where the EPC does not lay down unambiguously the procedure to be followed in a given situation (in this case when main and auxiliary requests have been submitted), use of an incorrect procedure does not, as long as no established case law exists on the matter, constitute a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee. (cf. decision T 156/84, OJ EPO 1988, 372, point 3.13 of the Reasons).

IV. Rejection of a request (in this case auxiliary requests 2.3 and 2.5) without any reason being given in the decision itself or at least in a preceding communication referred to therein (Rule 68 (2) EPC) constitutes a substantial procedural violation justifying a reimbursement of the appeal fee (Rule 67 EPC).

#### Sommaire

I. Un acte d'opposition répond aux conditions énoncées à la règle 55c) CBE, qui prévoit qu'il doit comporter une "déclaration précisant ... les justifications invoquées", si la justification invoquée (en l'occurrence, un document) y est désignée de façon précise, et si l'opposant indique quels faits il entend prouver par ce moyen. L'appréciation de ladite justification (c'est-à-dire, en l'occurrence, la vérification à effectuer en vue d'établir s'il s'agit d'un document publié antérieurement) relève de l'examen de l'admissibilité quant au fond des motifs de l'opposition.

II. La division d'opposition a le droit, et elle est même tenue le cas échéant, de décider le maintien du brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire et avec une préférence moindre par le titulaire du brevet, même si ce dernier maintient une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires non admissibles, précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il convient de faire droit. En prenant une telle décision, la division d'opposition ne contrevient ni aux dispositions des articles 102(3) et 113 (2), ni à celles de la règle 58 CBE.

III. Aussi longtemps qu'il n'existera pas de jurisprudence constante à cet égard, si la CBE ne prescrit pas clairement la procédure à suivre dans une situation donnée (c'est-à-dire, en l'occurrence, dans le cas où il a été formulé une requête principale et des requêtes subsidiaires), l'application d'une procédure inappropriée ne pourra pas être assimilée à un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours (cf. décision T 156/84, JO OEB 1988, 372, point 3.13 des motifs).

IV. Si une requête (c'est-à-dire, en l'occurrence, les requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5) est rejetée sans que, ni dans la décision proprement dite, ni dans une notification antérieure à laquelle cette décision fait référence, le motif du rejet soit indiqué (règle 68 (2) CBE), il y a lieu d'assimiler cette absence d'indication des motifs à un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE).

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des am 24. Februar 1982 mit acht Patentansprüchen erteilten europäi-

#### Summary of Facts and Submissions

I. The appellants are proprietors of European patent No. 0 002 811 (application No. 78101 805.6) comprising

#### Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 0 002 811, délivré le 24 février 1982 sur la base de huit revendi-



schen Patents 0 002 811 (Anmeldenummer 78 101 805.6). Anmeldetag ist der 21. Dezember 1978 und Prioritätstag der 27. Dezember 1977 (Prioritätsdokument AT 9305/77).

II. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat am 15. November 1982 Einspruch eingelegt.

III. Während des Einspruchsverfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig beantragt mit der Begründung, daß ein von der Einsprechenden genanntes Dokument (DE-A-2 632 700) (D3) nach dem Prioritätstag des angegriffenen Patents veröffentlicht worden sei. Dieses Dokument könne aber nur den letzten Unteransprüchen entgegengehalten werden, nicht dagegen dem Anspruch 1.

Da der Einspruch das Patent in vollem Umfange angegriffen habe und diese Druckschrift ein unerläßliches Glied in der Kette der Argumentation der Beschwerdegegnerin sei, sei der Einspruch auf ein nicht zu berücksichtigendes Beweismittel gestützt. Bereits aus diesem Grunde sei der Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Ferner sei ein anderes nicht sehr kurzes Dokument (DE-A-2 615 157) (D4) von der Beschwerdegegnerin genannt worden, ohne daß die maßgeblichen Stellen des Dokumentes angegeben seien.

Die Angaben der Beschwerdegegnerin zu diesem Dokument reichten nicht aus, um der Beschwerdeführerin hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegnerin, insoweit es auf diese Druckschrift Bezug nehme, eine abschließende Prüfung zu ermöglichen. Auch aus diesem Grund sei der Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

IV. Nach mündlicher Verhandlung und mehrfachem Schriftwechsel reichte die Beschwerdeführerin schließlich mit Eingabe vom 12. Juni 1985 einen Hauptantrag und sieben Hilfsanträge ein.

V. Durch eine Mitteilung vom 17. Juli 1985 gemäß Regel 58 (4) EPÜ teilte die Einspruchsabteilung den Parteien mit, daß sie beabsichtige, das europäische Patent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2.7 der Beschwerdeführerin aufrechtzuerhalten. Sie fügte hinzu:

- "Nur wenn der Patentinhaber seinen Hilfsantrag 2.7 der Eingabe vom 12.06.85 zum Hauptantrag macht, kann die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschlossen werden, da die Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung über das Patent an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung, die stets nur der Hauptantrag sein kann, gebunden ist (Artikel 113 (2) EPÜ).

- Zur Beschleunigung des Verfahrens erläßt die Einspruchsabteilung auf der Grundlage des Hilfsantrages 2.7 die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ. Erhebt der Patentinhaber innerhalb der in Regel 58 (4) EPÜ genannten Frist keine

eight claims and granted on 24 February 1982. The application was filed on 21 December 1978 claiming the priority of 27 December 1977 (priority document AT 9305/77).

II. The respondents (opponents) filed opposition on 15 November 1982.

III. In the course of the opposition proceedings the appellants asked that the opposition be rejected as inadmissible on the grounds that a document cited by the opponents (DE-A-2 632700) (D3) had been published after the priority date of the contested patent. This document could be cited only against the subordinate claims, not against Claim 1.

Since the opposition was against the patent in its entirety and this document was an indispensable element in the respondents' argument, the opposition was based on unallowable evidence and for this reason alone should be rejected as inadmissible.

Moreover, the respondents had cited another document (DE-A-2 615 157) (D4), which was by no means short, without any indication of the relevant passages.

The information provided by the respondents in connection with this document was not sufficient for the appellants to be able satisfactorily to consider the respondents' argument in so far as it referred to the citation. This was another reason for rejecting the opposition as inadmissible.

IV. Following oral proceedings and some correspondence the appellants, on 12 June 1985, finally filed a main request and seven auxiliary requests.

V. In a communication under Rule 58(4) EPC dated 17 July 1985 the Opposition Division informed the parties that it intended to maintain the European patent in the wording contained in the appellants' auxiliary request 2.7, stating further:

- "The patent can be maintained as amended only if the patent proprietors make their auxiliary request 2.7 filed on 12 June 1985 the main request, since the Opposition Division in arriving at such a decision is bound by the text submitted or agreed by the patent proprietor, which must **always** be the main request (Article 113 (2) EPC).

- To expedite the proceedings the Opposition Division is basing a Rule 58 (4) communication on auxiliary request 2.7. If within the period laid down in Rule 58 (4) EPC the patent proprietors raise no objection to the text in which

La demande, déposée le 21 décembre 1978 sous le n° 78 101 805.6, revendiquait la priorité d'une demande déposée le 27 décembre 1977, sous le n° AT 9305/77.

II. L'intimée (opposante) a fait opposition au brevet le 15 novembre 1982.

III. Lors de la procédure d'opposition, la requérante a conclu au rejet de l'opposition pour irrecevabilité, au motif que l'un des documents cités par l'opposante (DE-A-2 632 700: document 3) avait été publié après la date de priorité du brevet en litige, et qu'il ne pouvait d'autre part être opposé qu'aux dernières revendications dépendantes, et non pas à la revendication 1. Le point de vue défendu par la requérante était le suivant:

Etant donné que, dans l'acte d'opposition, c'est la totalité du brevet qui est attaquée, et que le document en question constitue un maillon indispensable dans l'argumentation développée par l'intimée, l'opposition se fonde sur un document qui ne peut être pris en considération. Ne serait-ce que pour cette raison, l'opposition doit être rejetée comme irrecevable.

Par ailleurs, l'intimée a cité un autre document relativement long (DE-A-2 615 157: document 4), sans préciser quels étaient les passages pertinents.

Les renseignements fournis par l'intimée au sujet de ce document ne sont pas suffisants pour que la requérante puisse examiner à fond les arguments que l'intimée a fait valoir en se référant audit document. Pour cette raison également, l'opposition doit être rejetée comme irrecevable.

IV. A l'issue de la procédure orale, et après un abondant échange de correspondance, la requérante a formulé finalement le 12 juin 1985 une requête à titre principal et sept requêtes à titre subsidiaire.

V. Par une notification en date du 17 juillet 1985, établie conformément à la règle 58 (4) CBE, la Division d'opposition a fait savoir aux parties qu'elle envisageait de maintenir le brevet européen dans le texte correspondant à la requête subsidiaire 2.7 de la requérante. Elle ajoutait les précisions suivantes:

- "le maintien du brevet dans sa forme modifiée ne pourra être décidé que si le titulaire du brevet accepte de faire de la requête 2.7, qu'il a formulée à titre subsidiaire le 12 juin 1985, sa requête principale; en effet, la division d'opposition ne prend de décision sur le brevet que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire, qui ne peut en tout état de cause être **que** le texte faisant l'objet de la requête principale (article 113 (2) CBE).

- afin d'accélérer la procédure, la division d'opposition établit la notification visée à la règle 58 (4) CBE sur la base du texte correspondant à la requête subsidiaire 2.7. Si, dans le délai prescrit à la règle 58 (4), le titulaire du

Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird unterstellt, daß er den Hilfsantrag 2.7 vom 12.06.85 zum Hauptantrag gemacht hat. Erhebt der Patentinhaber Einwendungen, so wird die Einspruchsabteilung eine Entscheidung über den dann gültigen Hauptantrag gemäß Artikel 102 EPU erlassen."

Diese Mitteilung wies diesbezüglich auf die Rechtsauskunft des EPA No. 15/84 (ABI. EPA 1984, 491) hin.

VI. In ihrer Antwort zu dieser Mitteilung verweigert die Beschwerdeführerin den Hilfsantrag 2.7 zum Hauptantrag zu machen und begründet ihre Auffassung im wesentlichen wie folgt:

Es handle sich bei sämtlichen vorgelegten Fassungen des Anspruchsbegehrens entsprechend Hauptantrag und Hilfsanträgen um vom Patentinhaber vorgelegte Fassungen, die mit der Vorlage dann implizit gebilligt seien, wenn auch hinsichtlich der Hilfsanträge lediglich für den Fall, daß diesen vorgeordnete Anträge zurückgewiesen würden, wobei dies ohne weiteres in einem Beschluß erfolgen könne.

Vorgelegte Anspruchsbegehren müßten nicht explizit gebilligt werden; die beiden Begriffe "vorgelegte" und "gebilligte" Fassung seien in Artikel 113, Abs. 2 nicht durch ein "und", sondern durch die eine Alternative ausdrückende Konjunktion "oder" verbunden.

Aus Artikel 113, Abs. 2 EPÜ könne nicht gefolgert werden, daß die vorgelegte oder gebilligte Fassung **stets nur** der Hauptantrag bzw. **ein** Antrag sein könne. Der Artikel 113 gelte sowohl für die erste Instanz als auch für die zweite Instanz und es sei für die Beschwerdeinstanz unstrittig, wie eine Reihe von Entscheidungen zeige, daß im Beschwerdeverfahren verschiedene Fassungen mit Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt werden könnten, die vorgelegte Fassung im Sinne von Artikel 113, Abs. 2 seien, über die dann die Beschwerdekammer, zwar der Rangfolge nach, aber in einer Entscheidung entscheide (T 169/83 ABI. EPA 1985, 193, insb. S.195 und 198, Ziff. 1).

Es lägen also mehrere vorgelegte und gebilligte Fassungen vor, bei denen sich der Patentinhaber lediglich vorbehalte, für den Fall, daß nicht dem Hauptantrag stattgegeben werde, sondern der Fassung gemäß einem Hilfsantrag, die vorangehenden Anträge im Beschwerdeverfahren weiterzuverfolgen.

Der Patentinhaber habe auch nicht nur ein Rechtsinteresse daran, sondern einen Anspruch darauf, daß über **diese Anträge im Rahmen einer beschwerdefähigen Entscheidung**, die auch sachlich zu begründen sei, **entschieden werde**.

Wenn man sich auf den Standpunkt stelle, daß der Anmelder oder Patentin-

the patent is to be maintained, it will be assumed that they have made auxiliary request 2.7 of 12 June 1985 into their main request. If the patent proprietors do object, the Opposition Division will deliver a decision on the main request, which will then be valid under Article 102 EPC."

The above communication also referred the parties to Legal Advice from the EPO No. 15/84 (OJ EPO 1984, 491).

VI. In their reply the appellants declined to make auxiliary request 2.7 the main request, arguing essentially as follows:

Agreement of all the versions of the claims proposed in the main and auxiliary requests was implicit in the fact of their submission, even if this applied to the auxiliary requests only in the event of preceding requests being rejected, for example as the result of a decision.

Claims did not have to be expressly agreed. The two terms "submitted" and "agreed" in Article 113 (2) were linked not by the word "and" but by the conjunction "or", which expressed an alternative.

Article 113 (2) EPC could not be read as meaning that the text submitted or agreed **always** had to be the subject of a main or a **single** request. Article 113 applied equally to the departments of first and second instance; and, as a number of appeal decisions showed, it was considered beyond dispute that different versions - all to be regarded as "submitted" in the meaning of Article 113 (2) - could be put forward as main and auxiliary requests in appeal proceedings, with the Board of Appeal then taking them in order but delivering one decision only (T 169/83, OJ EPO 1985, 193 and in particular pp. 195 and 198, point 1).

There were, therefore, several texts that had been submitted and agreed and in respect of which the patent proprietors merely reserved the right, should one of the auxiliary requests be allowed but not the main request, to pursue any preceding requests in appeal proceedings.

Moreover it was not merely in the patent proprietors' legal interest that a reasoned, **appealable decision should be delivered concerning the various requests**. They were positively entitled to such a decision.

If one takes the view that an applicant or patent proprietor who wishes to have

brevet n'émet aucune objection à l'encontre du texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet, il sera considéré qu'il a fait de la requête 2.7, déposée à titre subsidiaire le 12 juin 1985, sa requête principale. Si le titulaire du brevet soulève des objections, la division d'opposition statuera sur la requête principale valable à cette date, conformément à l'article 102 CBE."

La notification de la Division d'opposition renvoyait à cet égard au renseignement juridique communiqué par l'OEB sous le n° 15/84 (JO 1984, 491).

VI. Dans sa réponse à la notification précitée, la requérante a refusé de faire de la requête 2.7, qu'elle avait présentée à titre subsidiaire, sa requête principale, et a justifié son point de vue essentiellement par les arguments suivants:

Tous les textes des revendications proposés dans la requête principale et dans les requêtes subsidiaires proviennent du titulaire du brevet, ce qui veut dire qu'ils ont été implicitement acceptés même si, pour ce qui est des requêtes subsidiaires, cette acceptation ne vaut que pour le cas où les requêtes les précédant dans l'ordre de préférence seraient rejetées, un tel rejet pouvant parfaitement faire l'objet d'une décision.

Les textes des revendications qui ont été proposés n'ont pas à être acceptés de manière explicite; dans l'article 113(2), les deux termes, "proposé" et "accepté" sont reliés non pas par un "et", mais par la conjonction "ou", qui exprime une alternative.

Il ne ressort pas de l'article 113 (2) CBE que le texte proposé ou accepté ne peut être **que** celui qui correspond à la requête principale, ou qu'il ne peut faire l'objet que **d'une seule** requête. L'article 113 vaut aussi bien pour la première que pour la deuxième instance; or au niveau de l'instance de recours, ainsi qu'en témoignent une série de décisions, il est assurément possible de soumettre dans une requête principale et une requête subsidiaire des textes différents, qui sont réputés proposés au sens où l'entend l'article 113(2), et au sujet desquels la chambre de recours, en respectant certes l'ordre de préférence, rend une décision (T 169/83, JO 1985, 193, notamment p. 195 et 198, point 1).

Il existe ainsi plusieurs textes proposés et acceptés, le titulaire du brevet se réservant simplement la possibilité, au cas où il serait fait droit non pas à la requête principale, mais à une requête subsidiaire, d'engager un recours afin de poursuivre la procédure pour les requêtes précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il aurait été fait droit.

Le titulaire du brevet a d'ailleurs non seulement un intérêt légitime, mais également le droit d'exiger qu'il **soit statué sur ces requêtes par une décision susceptible de recours** et motivée sur le fond.

Si l'on considère que le demandeur ou le titulaire d'un brevet qui souhaite

haber, wenn er den weitesten von ihm erstrebten Anspruch in einer Beschwerdeentscheidung überprüfen lassen wolle, nur diesen Anspruch stellen dürfe und zunächst erstinstanzlich zurückweisen lassen müsse, würde ihm hinsichtlich der weiteren Hilfsanträge, von denen in der Regel, wie auch im vorliegenden Falle, einer als gewährbar angesehen werde, praktisch eine Instanz genommen, da hierüber dann nur in der Beschwerdeinstanz zu entscheiden wäre.

VII. In der Entscheidung vom 20. Mai 1986 hat die Einspruchsabteilung entschieden, daß der Einspruch zulässig war, weil er allen Erfordernissen des Artikels 99 und der Regel 55 EPÜ genügt und weil keines der vom Patentinhaber vorgebrachten Argumente für stichhaltig erachtet werden kann.

Zur Begründung führt sie an:

- Keine Vorschrift des EPÜ verlange für die Zulässigkeit des Einspruchs, daß das Einspruchsvorbringen in sich schlüssig sei.

- Das im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokument sei hinsichtlich der durch die Prioritätsanmeldung nicht gedeckten Anmeldungsteile vorveröffentlichter Stand der Technik.

- Das als Ganzes zitierte Dokument sei kurz, so daß der Fachmann sehr schnell die für das vorliegende Patent relevanten technischen Zusammenhänge dieser Druckschrift entnehmen könne.

VIII. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung das Patent widerrufen mit der Begründung, daß die Gegenstände der Ansprüche gemäß Hauptantrag in Anbetracht der Druckschriften US-A-3 895 639 (D1) und IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, Vol. BME-18, no. 3, Mai 1971 (New York), G. Silverman et al. "A programmable parallel timing system", Seiten 201 - 205 (D2) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, und dies auch im Einzelnen dargelegt.

IX. Unter Punkt IV und V der Entscheidungsgründe wird ferner ausgeführt, daß gemäß der ständigen Amtspraxis das Patent allein aufgrund der Nichtgewährbarkeit des Hauptantrags zu widerrufen sei, weil nur der Hauptantrag die vom Patentinhaber (vorbehaltlos) vorgelegte oder (vorbehaltlos) gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ darstelle. Bezüglich der Hilfsanträge 2.2 bis 2.6 wird dort auf einen vorangegangenen Bescheid der Einspruchsabteilung verwiesen.

X. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin am 18. Juli 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 17. September 1986 begründet. In der Begründung wird beantragt, das Patent aufgrund der Patentansprüche 1 bis 8 der Patentschrift oder hilfsweise aufgrund einer der am 14. Juni

a claim of the broadest possible scope considered in appeal proceedings may only submit this one claim and must first allow it to be rejected by the department of first instance, it would mean that any auxiliary requests, among which as in the present case one is generally found to be allowable, would not have the benefit of scrutiny at two levels of jurisdiction because they would be put only before the appeal body.

VII. In a decision dated 20 May 1986 the Opposition Division ruled the opposition admissible because it complied with all the requirements of Article 99 and Rule 55 EPC and because none of the arguments adduced by the patent proprietors could be considered sound.

It reasoned as follows:

- No EPC provision required that, for an opposition to be admissible, the argument in support of opposition must be conclusive in itself.

- The citation which had been published during the priority period was published prior art for those parts of the application not covered by the priority document.

- The citation - referred to in its entirety - was short, so that a skilled person could rapidly extract the technical information relevant to the patent in question.

VIII. The Opposition Division revoked the patent on the grounds - set out in detail - that the subject-matter of the claims forming the object of the main request did not involve an inventive step in view of US-A-3 895 639 (D1) and IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, Vol. BME-18, No. 3, May 1971 (New York), and G. Silverman et al. "A programmable parallel timing system", pp. 201-205 (D2).

IX. Points IV and V of the Reasons for the Decision further stated that it was the Office's regular practice to revoke a patent solely on the ground of the main request's non-allowability, since only the main request represented the text unconditionally submitted or agreed by the patent proprietors for the purposes of Article 113 (2) EPC. Attention was drawn to a previous communication from the Opposition Division concerning auxiliary requests 2.2 to 2.6.

X. The appellants appealed against the Opposition Division's decision on 18 July 1986, at the same time paying the prescribed fee, and filed a statement of grounds on 17 September 1986. In this they requested that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 8 in the specification or, alternatively, on the basis of one of the six sets of claims received on 14 June 1985. They also

faire statuer dans le cadre d'un recours sur la plus large de ses requêtes ne doit formuler que cette requête et attendre tout d'abord son rejet en première instance pour présenter d'autres requêtes à titre subsidiaire, cela revient pratiquement à le priver d'une instance pour l'examen de ces autres requêtes, sur lesquelles seule l'instance de recours aurait à statuer et dont généralement, comme c'est d'ailleurs le cas en la présente espèce, l'une est jugée admissible.

VII. Par une décision en date du 20 mai 1986, la Division d'opposition a jugé l'opposition recevable, toutes les conditions énoncées à l'article 99 et à la règle 55 CBE étant remplies et aucun des arguments avancés par le titulaire du brevet ne pouvant être considéré comme fondé.

La Division d'opposition a motivé sa décision comme suit:

- il n'est stipulé nulle part dans la CBE que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont probants en eux-mêmes.

- Pour ce qui concerne les éléments de la demande non couverts par la demande dont la priorité est revendiquée, le document publié durant l'intervalle de priorité fait partie de l'état de la technique publié antérieurement.

- le document cité dans son ensemble n'est pas long, de telle sorte que l'homme du métier peut très rapidement y repérer les éléments techniques pertinents ayant un rapport avec le présent brevet.

VIII. Dans sa décision, la Division d'opposition a prononcé la révocation du brevet au motif que, par rapport au document US-A-3 895 639 (document 1) et à l'article de G. Silverman et al.: "A programmable parallel timing system", publié dans IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, Vol. BME-18, n° 3, pages 201 à 205, mai 1971 (New York) (document 2), les objets des revendications soumises à titre de requête principale n'impliquaient pas une activité inventive, ce qu'elle a d'ailleurs démontré dans le détail.

IX. Aux points IV et V de l'exposé des motifs de la décision, il est en outre précisé que, selon la pratique constante de l'Office, le brevet doit être révoqué du seul fait de la non-recevabilité de la requête principale qui, seule, représente le texte proposé ou accepté (sans réserve) par le titulaire du brevet, au sens où l'entend l'article 113 (2) CBE. Pour ce qui est des requêtes subsidiaires nos 2.2 à 2.6, l'exposé des motifs renvoie à une notification antérieure de la Division d'opposition.

X. La requérante a formé recours contre la décision de la Division d'opposition le 18 juillet 1986 et acquitté simultanément la taxe prescrite; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 septembre 1986. Dans ce mémoire, la requérante sollicite le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 8 du fascicule de brevet ou, à titre subsidiaire, sur la base de l'un des

1985 eingegangenen 6 Gruppen von Patentansprüchen aufrechtzuerhalten und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

...

XII. Mit Brief eingegangen am 11. August 1986 hat die Beschwerdegegnerin den Einspruch zurückgezogen, ohne zur Begründung der Beschwerde Stellung zu nehmen.

XIII. Der geltende Patentanspruch 1 des Hauptantrags lautet:

...

### Entscheidungsgründe

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

#### 2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Die Beschwerdeführerin hat nicht bestritten, daß der Einspruch den Bedingungen von Artikel 99 und der Regel 55 a), b) und d) entspricht.

Die Beschwerdeführerin hat nur bestritten, daß der Einspruch alle Bedingungen der Regel 55 c) erfülle, weil die zur Begründung des Einspruchs angegebenen Tatsachen und Beweismittel insofern nicht schlüssig seien, als Beweismittel für behauptete Tatsachen angegeben wurden, die für den geforderten Beweis ungeeignet (DE-A-2 632 700) bzw. nicht ohne weiteres als geeignet erkennbar (DE-A-2 615 157) sind.

2.2 Die Beschwerdekammer teilt in dieser Frage die Auffassung der Einspruchsabteilung, daß keines der Argumente der Beschwerdeführerin für stichhaltig erachtet werden kann, weil keine Vorschrift des EPU für die Zulässigkeit des Einspruchs verlangt, daß das Einspruchsvorbringen "insofern in sich schlüssig" sein muß.

2.3 Die Einsprechende hat zum Beweis der von ihr behaupteten Tatsache, daß der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht patentfähig sei, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, auf das allgemeine Fachwissen verwiesen und zusätzlich drei Dokumente genannt (Seite 3 und 4 des Einspruchsschriftsatzes). Jedes der angegebenen Dokumente war von der Einsprechenden genau bezeichnet worden. Ferner hat sie angegeben, was jeweils aus welchem Dokument bekannt sein soll. Auf eine genaue Angabe des Ortes der behaupteten Offenbarung im Dokument DE-A-2 615 157 konnte dabei in Hinblick auf dessen geringen Umfang (6 1/2 Schreibmaschinenseiten) verzichtet werden. Damit ist im vorliegenden Fall der diesbezüglichen Vorschrift der Regel 55 c) EPU genügt.

2.4 Die Beweismittelprüfung, d. h. hier die Feststellung, ob die angezogenen Dokumente die behaupteten Tatsachen auch wirklich beweisen können, ist der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs vorbehalten, die gemäß

asked that the appeal fee be reimbursed.

...

XII. In a letter received on 11 August 1986 the respondents withdrew their opposition without commenting on the appellants' grounds for appeal.

XIII. The present Claim 1 in the main request reads as follows:

...

### Reasons for the Decision

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

#### 2. Admissibility of the opposition

2.1 The appellants did not deny that the opposition complied with Article 99 and Rule 55 (a), (b) and (d).

They merely denied that the opposition met in full the requirements of Rule 55 (c), arguing that the facts and evidence adduced in its support were not conclusive in that evidence was brought in support of alleged facts that was either inappropriate (DE-A-2 632 700) or not immediately recognisable as appropriate (DE-A-2 615 157) for the purpose.

2.2 The Board of Appeal shares the view of the Opposition Division that none of the opponents' arguments can be regarded as sound since the EPC nowhere requires that an argument brought in support of opposition must be conclusive in itself for the opposition to be admissible.

2.3 To prove their claim that the subject-matter of Claim 1 in the patent as granted was not allowable because of a lack of inventive step, the opponents referred to general knowledge of the art and referred to three further documents (pages 3 and 4 of the notice of opposition), each clearly identified. They also indicated what they considered was known from which document. Given the shortness of DE-A-2 615 157 (6 1/2 typewritten pages) there was no need to indicate where precisely the claimed disclosure was made. The relevant requirement of Rule 55 (c) EPC is therefore met.

2.4 Considering the evidence - which in this case involved determining whether the documents adduced actually established the facts as maintained - is part of the process of ascertaining whether the opposition is well founded

six jeux de revendications déposés le 14 juin 1985, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

...

XII. Par lettre en date du 11 août 1986, l'intimée a retiré son opposition, sans prendre position sur le contenu du mémoire exposant les motifs du recours.

XIII. Dans sa version actuelle, la revendication 1 selon la requête principale est libellée comme suit:

...

### 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. Recevabilité de l'opposition

2.1 La requérante ne conteste pas que l'opposition réponde aux conditions énoncées à l'article 99 ainsi qu'à la règle 55, paragraphes a), b) et d) CBE.

Elle conteste simplement que l'opposition satisfasse à toutes les conditions énoncées à la règle 55 c), estimant que les faits et justifications sur lesquels s'appuie l'opposante ne sont pas probants, dans la mesure où, pour prouver les faits allégués, celle-ci produit des documents qui ne conviennent pas pour apporter la preuve requise (DE-A-2 632 700) ou qui n'apparaissent pas immédiatement comme appropriés (DE-A-2 615 157).

2.2 La Chambre estime à cet égard, tout comme la Division d'opposition, qu'aucun des arguments produits par la requérante ne peut être tenu pour fondé, la CBE ne stipulant nulle part que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont "probants en eux-mêmes".

2.3 Pour prouver que, ainsi qu'elle le prétend, l'objet de la revendication 1 du brevet qui a été délivré n'est pas brevetable parce qu'il n'implique pas d'activité inventive, l'opposante s'est référée aux connaissances générales de l'homme du métier et a cité trois documents supplémentaires (pages 3 et 4 de l'acte d'opposition), qu'elle a désignés de façon précise. De surcroît, elle a indiqué chaque fois ce qui doit être considéré comme connu et d'après quel document. Ce faisant, elle pouvait s'abstenir de citer avec précision le passage du document DE-A-2 615 157 qui selon elle constituait une divulgation de l'invention, étant donné que ce document n'est pas long (six pages et demie dactylographiées). Par conséquent, les conditions requises en la matière par la règle 55 c) CBE ont été remplies dans la présente espèce.

2.4 L'appréciation des justifications, c'est-à-dire en l'occurrence la vérification à effectuer en vue d'établir si les documents cités permettent vraiment de prouver les faits allégués, relève uniquement de l'examen de l'admissibi-

Artikel 101 (1) EPÜ erst dann erfolgen darf, wenn feststeht, daß der Einspruch zulässig ist. Im vorliegenden Fall war also erst **nach** Feststellung der Zulässigkeit des Einspruchs zu prüfen, ob und inwieweit die Priorität der österreichischen Erstanmeldung zu Recht in Anspruch genommen worden ist, ob die genannten Dokumente vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sind und ob sie das von der Einsprechenden Behauptete offenbaren.

### 3. Hauptantrag

...

#### 3.3 Neuheit

...

3.3.8 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu (Artikel 54 EPÜ).

#### 3.4 Erfindnerische Tätigkeit

...

3.4.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auf einer erfindnerischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

Die Ansprüche 2 bis 8 sind von Anspruch 1 abhängig. Ihre Gegenstände beruhen somit gleichfalls auf erfindnerischer Tätigkeit.

Die Beschwerdekammer ist deshalb der Meinung, daß keiner der im Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang der erteilten Ansprüche 1 bis 8 entgegensteht.

### 4. Hilfsanträge

...

#### 5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

5.1 In ihrer Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt mit der Begründung, daß die Weigerung der Einspruchsabteilung, eine Entscheidung über ihre Hilfsanträge zu treffen, ein wesentlicher Verfahrensmangel gemäß Regel 67 EPÜ sei.

5.2 Die Einspruchsabteilung hat in der Entscheidungsbegründung (Punkt IV) ihre Weigerung damit begründet, daß sie die Aufrechterhaltung des Patents in einem geänderten Umfang nur in der vom Patentinhaber **vorbehaltenlos** gebilligten Fassung beschließen könne. Da die Fassungen gemäß den Hilfsanträgen vom Patentinhaber nicht **vorbehaltenlos** gebilligt worden seien, könne sie somit nur über den Hauptantrag des Patentinhabers entscheiden.

5.3 Die Einspruchsabteilung stützt ihren Standpunkt auf die Rechtsauskunft des EPA No. 15/84 (ABI. EPA 1984, 491).

5.4 Gemäß Artikel 102 (3) a) EPÜ kann die Einspruchsabteilung das europäische Patent nur dann in geänderterem Umfang aufrechterhalten, wenn gemäß der Ausführungsordnung (Regel 58(4),

in substance. This, under Article 101 (1) EPC, may only be done if it has already been determined that the opposition is admissible. In the present case, therefore, the admissibility of the opposition had to be established before it could be decided whether and to what extent the priority of the initial Austrian application had been rightly claimed, whether the citations had been published before the priority date and whether they disclosed what the opponents maintained they did.

### 3. Main request

...

#### 3.3 Novelty

...

3.3.8 The subject-matter of Claim 1 is therefore novel (Article 54 EPC).

#### 3.4 Inventive step

...

3.4.5 The subject-matter of Claim 1 therefore involves inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

Claims 2 to 8 are dependent on Claim 1, so that their subject-matter, too, involves inventive step.

The Board of Appeal accordingly believes that none of the grounds for opposition referred to in Article 100 (a) EPC stands in the way of the contested patent being maintained on the basis of Claims 1 to 8.

### 4. Auxiliary requests

...

#### 5. Reimbursement of appeal fee

5.1 In their grounds for appeal the appellants requested that the appeal fee be reimbursed, arguing that the Opposition Division's refusal to deliver a decision on their auxiliary requests constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

5.2 In its reasoning (point IV) the Opposition Division defended its refusal on the grounds that it could decide to maintain the patent as amended only in a form agreed **unconditionally** by the patent proprietor. Since the various wordings contained in the auxiliary requests had not been agreed **unconditionally** by the patent proprietors it could take a decision only on their main request.

5.3 The Opposition Division bases its argument on Legal Advice from the EPO No. 15/84 (OJ EPO 1984, 491).

5.4 Under Article 102 (3)(a) EPC the Opposition Division can maintain a European patent as amended only if the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division

lité quant au fond des motifs de l'opposition, lequel ne peut avoir lieu, en vertu de l'article 101(1) CBE, que lorsque la recevabilité de l'opposition a été établie. Dans la présente espèce, ce n'est donc qu'**après** avoir établi la recevabilité de l'opposition qu'il aurait fallu examiner si la priorité de la première demande autrichienne pouvait à juste titre être revendiquée, et dans l'affirmative, dans quelle mesure elle pouvait l'être, si les documents cités avaient été publiés avant la date de priorité et si ce qu'ils exposent correspond à ce que prétend l'opposante.

### 3. Requête principale

...

#### 3.3 Nouveauté

...

3.3.8 L'objet de la revendication 1 est donc nouveau (article 54 CBE).

#### 3.4 Activité inventive

...

3.4.5 L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive, au sens où l'entend l'article 56 CBE.

Les revendications 2 à 8 sont des revendications dépendantes de la revendication 1. Leurs objets impliquent donc également une activité inventive.

La Chambre estime par conséquent qu'aucun des motifs d'opposition visés à l'article 100 a) CBE ne s'oppose au maintien du brevet en litige sur la base du texte des revendications 1 à 8 qui avait été retenu pour la délivrance.

### 4. Requêtes subsidiaires

...

#### 5. Remboursement de la taxe de recours.

5.1 Dans le mémoire où elle exposait les motifs du recours, la requérante a sollicité le remboursement de la taxe de recours, en faisant valoir que la Division d'opposition avait refusé de statuer sur ses requêtes subsidiaires, ce qui constituerait un vice substantiel de procédure au sens où l'entend la règle 67 CBE.

5.2 Dans l'exposé des motifs de sa décision (point IV), la Division d'opposition a justifié son refus par le fait qu'elle ne peut décider de maintenir un brevet sous une forme modifiée que dans le texte accepté **sans réserve** par le titulaire du brevet. Le titulaire du brevet n'ayant pas accepté **sans réserve** les textes correspondant aux requêtes subsidiaires, elle ne pouvait donc rendre de décision que sur la requête principale.

5.3 A l'appui de cette thèse, la Division d'opposition a invoqué le renseignement juridique de l'OEB n° 15/1984 (JO OEB 1984, 491).

5.4 Aux termes de l'article 102 (3) a) CBE, la division d'opposition ne peut maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié que si, conformément aux dispositions du règlement d'exécution

(5) EPÜ) feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechterhalten beabsichtigt, einverstanden ist.

In besagter Rechtsauskunft heißt es, im Einspruchsverfahren könne es zweckmäßig sein, als Grundlage für eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang einen Anspruchssatz hilfsweise einzureichen.

Der Patentinhaber könne seine Rechte auch wahren, indem er an einem von der Einspruchsabteilung nicht gebilligten Anspruchssatz festhalte. Mache er innerhalb der einmonatigen Frist gemäß Regel 58 (4) EPÜ Einwände geltend, so könne die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen. Auf diese Weise könne der Anmelder ein Verfahren vor der Beschwerdekammer einleiten, ohne sich der Möglichkeit zu begeben, hilfsweise ein europäisches Patent auf der Grundlage der von der Einspruchsabteilung vorgeschlagenen engeren Fassung zu beantragen. Der Patentinhaber müsse den Vorschlag der Einspruchsabteilung aber ausdrücklich ablehnen (siehe Punkt 4 der Rechtsauskunft No. 15/84).

5.5. Die Beschwerdekammer hält diese Rechtsauskunft zumindest für mißverständlich. Sie erweckt nämlich den Eindruck, daß, falls der Patentinhaber an Anträgen (z. B. Hauptantrag oder im Rang vorgehende Hilfsanträge) festhält, die auf Aufrechterhaltung des Patents in einer Fassung gerichtet sind, in der es die Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten beabsichtigt, das Patent selbst dann widerrufen werden kann, wenn gleichzeitig noch ein Hilfsantrag vorliegt, der auf eine Fassung gerichtet ist, die nach Überzeugung der Einspruchsabteilung den Erfordernissen des EPÜ genügt.

5.5.1 So sind aber Art. 102 (3) a) i. V. m. Regel 58 (4) und Art. 113 (2) EPÜ nicht auszulegen, und zwar aus folgenden Gründen:

Zunächst kann nicht bestritten werden, daß der Patentinhaber das Recht hat, der Einspruchsabteilung neben einem Hauptantrag auch Hilfsanträge vorzulegen. Dies wird auch von der Rechtsauskunft No. 15/84 zugestanden und sogar empfohlen. Die Beschwerdekammern haben auch stets die Einreichung solcher Hilfsanträge (zumindest, wenn sie rechtzeitig eingereicht worden waren) zugelassen (siehe z. B. die obgenannte Entscheidung T 169/83). Dies war auch die Absicht der Verfasser des Übereinkommens (siehe Materialien zum EPÜ M/PR/I S. 56 Punkt 509).

Wie die Beschwerdeführerin zu Recht betont, würde mit der Forderung, daß die Fassung, über die eine Entscheidung getroffen wird, vom Patentinhaber

intends to maintain the patent by the procedure laid down in Rule 58(4).

The Legal Advice referred to states that it may be advisable in opposition proceedings to submit an alternative set of claims on which the Opposition Division can base its decision to maintain the patent in amended form.

The patent proprietor may also safeguard his rights by pursuing a set of claims which was not accepted by the Opposition Division. If he raised objections within the period of one month provided for in Rule 58(4) EPC, the Opposition Division may revoke the European patent. In this way the applicant may bring proceedings before the Boards of Appeal without forfeiting the right to obtain, in the alternative, a European patent based on the narrower version proposed by the Opposition Division. It should be noted that, should the patent proprietor wish to reject the Opposition Division's proposal, this must be done expressly. Under Rule 58 (4) and (5) EPC, silence is taken to mean consent (Legal Advice No. 15/84, point 4).

5.5 The Board of Appeal considers this legal advice to be at best misleading. It conveys the impression that, if a patent proprietor maintains requests - such as the main request or higher-ranking auxiliary requests - aiming to ensure that the patent is maintained in a form other than that in which the Opposition Division intends to maintain it, the patent can be revoked even if another auxiliary request is for a version which in the Opposition Division's view meets the requirements of the EPC.

5.5.1 Article 102(3) (a) in conjunction with Rule 58 (4), and Article 113 (2) EPC cannot, however, be interpreted in this way.

The patent proprietor is unquestionably entitled to file both a main and auxiliary requests with the Opposition Division. Legal Advice No. 15/84 concedes this and, indeed, recommends it. Moreover the Boards of Appeal have always allowed the filing of auxiliary requests, at least when done in due time (see, for example, Decision T 169/83 already referred to). This was, after all, what the authors of the Convention intended (see Historical Documentation relating to the EPC M/PR/I, p. 54, point 509).

As the appellants rightly emphasise, requiring that the text on which a decision is to be taken be submitted or agreed **unconditionally** by the patent

(règle 58, paragraphes 4 et 5 CBE), il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet.

Dans le renseignement juridique susmentionné, il est indiqué que, dans la procédure d'opposition, il peut également être opportun de déposer un jeu de revendications à titre subsidiaire, sur la base duquel la division d'opposition pourrait rendre une décision de maintien du brevet dans une version modifiée.

Le titulaire du brevet peut aussi sauvegarder ses droits en retenant un jeu de revendications qui n'est pas accepté par la division d'opposition. S'il fait des objections dans le délai d'un mois prévu à la règle 58 (4) de la CBE, la division d'opposition a la possibilité de révoquer le brevet. Le titulaire du brevet peut de cette manière engager une procédure devant la chambre de recours sans perdre la possibilité de demander à titre subsidiaire un brevet européen basé sur la version restreinte proposée par la division d'opposition. Il est tenu toutefois de s'opposer expressément à la proposition de la division d'opposition (cf. renseignement juridique n° 15/84, point 4).

5.5 Pour la Chambre, ce renseignement juridique prête pour le moins à confusion. Il peut en effet donner l'impression que, dans le cas où le titulaire du brevet maintient des requêtes (par exemple la requête principale ou des requêtes subsidiaires venant avant dans l'ordre de ses préférences) qui visent au maintien du brevet dans une version que la division d'opposition n'a pas l'intention de retenir, le brevet lui-même peut être révoqué même si, dans le même temps, il existe aussi une requête subsidiaire portant sur une version qui, de l'avis de la division d'opposition, remplit les conditions énoncées dans la CBE.

5.5.1 Or ce n'est pas l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 102(3) a) ensemble la règle 58(4) et l'article 113(2) CBE, ceci pour les raisons suivantes:

Tout d'abord, on ne peut dénier au titulaire du brevet le droit de soumettre à la division d'opposition non seulement une requête principale, mais également des requêtes subsidiaires. Ce droit est reconnu dans le renseignement juridique n° 15/84, qui recommande même d'en faire usage. Les chambres de recours ont d'ailleurs toujours accepté que de telles requêtes subsidiaires soient présentées (du moins dans la mesure où elles étaient déposées dans les délais) (cf. décision T 169/83 précitée). Ceci figurait également dans les intentions des auteurs de la Convention (cf. travaux préparatoires à la CBE, doc. M/PR/I, p. 56, point 509).

Ainsi que la requérante le souligne à juste titre, exiger que le texte sur lequel il est statué soit proposé ou accepté **sans réserve** par le titulaire du brevet

**vorbehaltlos** vorgelegt oder gebilligt sein muß, dem Artikel 113 (2) EPÜ eine zusätzliche Bedingung hinzufügt.

5.5.2 Die Tatsache, daß, wie von Artikel 102 (3) a) EPÜ verlangt, die Entscheidung über die Aufrechterhaltung eines Patents nur gefaßt werden kann, wenn für die Einspruchsabteilung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, bedeutet nicht, daß dieses Einverständnis vorbehaltlos sein muß.

Artikel 102 (3) EPÜ lautet: "Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, daß

a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, und ..."

Die zugehörige Regel 58 (4) bestimmt, daß, bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, sie den Beteiligten mitteilt, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und sie auffordert, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

5.5.3 Artikel 102(3) a) und Regel 58 (4) EPÜ tragen der in Artikel 113 (2) EPÜ angegebenen allgemeinen Vorschrift für das Verfahren Rechnung, wonach sich bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat.

Wenngleich in Artikel 102 (3) und 113 (2) sowie in Regel 58 (4) EPÜ jeweils nur von **der** Fassung die Rede ist, so heißt das dennoch nicht zwingend, daß nur eine einzige Fassung zu einer Entscheidung vorgelegt werden darf oder mit anderen Worten, daß die Vorlage oder Billigung einer Fassung vorbehaltlos erfolgen muß.

Vielmehr ist es auch möglich, wie im vorliegenden Fall, daß der Patentinhaber lediglich ein bedingtes Einverständnis (als Hilfsantrag) gibt. Dies geht für das Beschwerdeverfahren klar aus den vorbereitenden Arbeiten für das EPÜ hervor (vgl. M/PR/I a. a. O.). In solchen Fällen hat deshalb die Spruchpraxis der Beschwerdekammern die Artikel 102 und 113 und die Regel 58 (4), (5) EPÜ so interpretiert, daß die Aufrechterhaltung eines Patents im geänderten Umfang auch beschlossen werden kann, wenn der Patentinhaber die Aufrechterhaltung in dieser Fassung lediglich hilfs-

proprietor would mean adding an extra provision to Article 113 (2) EPC.

5.5.2 The fact that Article 102 (3) (a) EPC provides that a decision to maintain a patent can be taken only if the Opposition Division is satisfied that the patent proprietor approves of the text in which the patent is to be maintained does not mean that this approval has to be unconditional.

Article 102 (3) EPC reads: "If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that:

(a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent; ..."

Rule 58 (4), which is related to Article 102, lays down that before the Opposition Division decides on the maintenance of the European patent in the amended form, it must inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and must invite them to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent.

5.5.3 Article 102(3) (a) and Rule 58 (4) EPC take account of the general provision contained in Article 113 (2) EPC which states that the European Patent Office must consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent.

Even if Articles 102(3) and 113 (2) and Rule 58 (4) EPC refer only to a single text, this does not necessarily mean that only one text may be submitted for a decision or in other words that submission of or agreement to a text has to be unconditional.

On the contrary, the patent proprietor may also - as in the present case - give only conditional agreement through an auxiliary request. With regard to appeal proceedings this is made clear in the Historical Documentation relating to the EPC (cf. M/PR/I, loc. cit.). In such cases, therefore, the Boards of Appeal have interpreted Articles 102 and 113 and Rule 58 (4) and (5) EPC to mean that a patent may also be maintained in an amended form if the proprietor has requested maintenance in that form only as an alternative (cf., for example, Decision T205/83 "Vinyl ester/crotonic

reviendrait à poser une condition supplémentaire en sus de celles déjà énoncées à l'article 113(2) CBE.

5.5.2 Le fait que, comme le stipule l'article 102(3) a) CBE, la division d'opposition ne puisse décider de maintenir un brevet que lorsqu'il est établi pour elle que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet ne signifie pas que cet accord doit être formulé sans réserve.

Le texte de l'article 102(3) CBE est en effet le suivant: "Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, pour autant que:

a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que ..."

A ce même propos, il est précisé dans la règle 58 (4) qu'avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

5.3.3 Les dispositions de l'article 102 (3) a) et de la règle 58 (4) CBE sont en conformité avec les dispositions générales de procédure énoncées à l'article 113 (2) CBE, qui stipule que l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Le fait que les articles 102 (3) et 113 (2) ainsi que la règle 58 (4) CBE ne visent que **"le"** texte ne signifie pas nécessairement que l'on ne peut proposer qu'un seul texte aux fins de décision ou, en d'autres termes, que le texte doit être proposé ou accepté sans réserve.

Bien au contraire, le titulaire du brevet a également la possibilité, comme c'est le cas dans la présente espèce, de n'émettre qu'un accord sous réserve (sous forme d'une requête subsidiaire). Pour la procédure de recours, cette possibilité ressort clairement des travaux préparatoires à la CBE (cf. doc. M/PR/I loc.cit.). C'est pourquoi en pareil cas, d'après la jurisprudence des chambres de recours, les articles 102 et 113, de même que la règle 58, paragraphes 4 et 5 CBE, ont été interprétés comme signifiant qu'il est possible de maintenir un brevet sous une forme modifiée,

weise beantragt hat (vgl. z. B. die Entscheidung T 205/83 Vinylester-Crotonsäure Copolymerisate/HOECHST, ABI. EPA 1985, 363).

5.5.4 Es gibt keinen Grund dafür, die genannten Vorschriften des EPÜ für Einspruchsabteilungen anders auszulegen als für Beschwerdekammern.

5.5.5 Ein solches Vorgehen entspricht auch der gebotenen Verfahrensökonomie, da es den Patentinhaber ebenso wie den Einsprechenden in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob eine Beschwerde zweckmäßig ist oder nicht und im Falle einer Beschwerde sich eine Zurückverweisung zur Vermeidung eines Instanzverlustes erübrigt, solange der Patentinhaber in der Beschwerde nur von der Vorinstanz zurückgewiesene Anträge weiterverfolgt.

5.6 Die Beschwerdekammer ist somit der Meinung, daß auch die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents aufgrund eines Hilfsantrags des Patentinhabers beschließen kann und gegebenenfalls auch muß, falls der Patentinhaber einen Hauptantrag und im Rang dem stattzugebenden vorangehende Hilfsanträge, denen nicht stattgegeben werden kann, aufrechterhält, ohne deswegen gegen die Vorschriften der Artikel 102 und 113, sowie der Regel 58 zu verstoßen.

5.7 Vor einer Entscheidung über die Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang wird der Patentinhaber aufgefordert, Übersetzungen der geänderten Ansprüche einzureichen, die Druckkostengebühr zu entrichten usw. Alle diese Maßnahmen erweisen sich als Fehlinvestition, wenn sich später herausstellt, daß auf eine Beschwerde hin die Fassung nochmals geändert oder das Patent widerrufen wird. Dies soll nach der derzeitigen Praxis durch den Erlass einer beschwerdefähigen begründeten Zwischenentscheidung vermieden werden, falls der Einsprechende Einwendungen erhoben hat (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil D VI. 6.2.2 und 6.2.3 und Mitteilung des EPA "Einspruchsverfahren im EPA ABI. EPA 1985, 272).

Eine solche Praxis kann ohne weiteres auch dann angewandt werden, wenn der Patentinhaber ein bedingtes Einverständnis gegeben hat.

5.8 Eine solche Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents aufgrund eines Hilfsantrags erfolgt, zumindest im schriftlichen Verfahren, nach Ablauf der in Regel 58 (4) gesetzten Frist unter Zulassung der Beschwerde gemäß Artikel 106(3) EPÜ und ist gemäß Regel 68 (2) wie jede beschwerdefähige Entscheidung zu begründen. Der Patentinhaber ist dadurch beschwert, daß seinem oder seinen im Rang dem stattgegebenen Hilfsantrag vorangehenden Anträgen nicht stattgegeben wurde. Der Einsprechende ist, falls er innerhalb der Frist nach Regel 58 (4) sein Nichteinverständnis erklärt hat

acid copolymers/HOECHST", OJ EPO 1985, 363).

5.5.4 There is no reason to interpret the relevant provisions of the EPC differently for Opposition Divisions on the one hand and Boards of Appeal on the other.

5.5.5 This approach also makes for an efficient procedure since it enables both patent proprietor and opponent to decide whether or not an appeal is appropriate while if a case is brought to appeal and the patent proprietor pursues only requests rejected by the department of first instance, the matter does not need to be referred back in order to avoid missing the first level of jurisdiction.

5.6 It is, therefore, the opinion of the Board of Appeal that, without infringing Articles 102 and 103 and Rule 58 EPC, the Opposition Division, too, may decide to maintain the patent on the basis of an auxiliary request by the patent proprietor and indeed must do so if the latter pursues a main request plus non-allowable auxiliary requests which precede one which is allowable.

5.7 Before a decision is taken to maintain a patent in limited form, the proprietor is required to file translations of the amended claims, pay the printing fee, etc. All this will be in vain if subsequently the text is changed again in the light of an appeal or the patent is revoked. Under present practice, the issue of a reasoned interlocutory decision open to appeal is intended to prevent this if the opponent has raised objections (cf. Guidelines for Examination in the EPO, Part D-VI, 6.2.2 and 6.2.3, and Information from the EPO: "Opposition procedure in the EPO", OJ EPO 1985, 272).

This course can be adopted perfectly well even if the patent proprietor has given conditional approval to the text.

5.8 Such a decision to maintain a patent on the basis of an auxiliary request is taken - at least in written proceedings - after the time limit laid down in Rule 58 (4) has expired. An appeal is then allowed under Article 106 (3) EPC and must under Rule 68 (2) be reasoned just like any decision open to appeal. The patent proprietor is adversely affected by the rejection of a request or requests preceding an auxiliary request which is allowed. The opponent is also adversely affected by the decision if he has stated his disapproval within the time limit under Rule 58 (4) (cf. T 244/85, OJ EPO 1988, 216).

même si le titulaire du brevet n'a demandé qu'à titre subsidiaire son maintien sous cette forme (cf. notamment décision T 205/83 Copolymères d'ester vinylique et d'acide crotonique/HOECHST, JO OEB 1985, 363).

5.5.4 Il n'y a aucune raison d'interpréter les dispositions précitées de la CBE de manière différente selon que ce sont les divisions d'opposition ou les chambres de recours qui sont concernées.

5.5.5 Une telle démarche va également dans le sens de la rationalisation nécessaire du déroulement de la procédure, puisqu'elle permet au titulaire du brevet, comme à l'opposant, de décider s'il a intérêt ou non à former un recours et puisque, lorsqu'un recours est formé, il n'est pas nécessaire que l'instance de recours décide le renvoi pour éviter au titulaire du brevet de perdre le bénéfice d'une instance, dès lors que celui-ci ne demande l'examen par l'instance de recours que des requêtes qui ont été rejetées en première instance.

5.6 Par conséquent, de l'avis de la Chambre, la division d'opposition a le droit, et elle est même tenue le cas échéant, de décider le maintien du brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire par le titulaire, même si ce dernier maintient une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires non admissibles, précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il convient de faire droit. Elle estime qu'en prenant une telle décision, la division d'opposition ne contrevient ni aux dispositions des articles 102(3) et 113, ni à celles de la règle 58 CBE.

5.7 Avant que la décision de maintenir un brevet sous une forme limitée ne soit rendue, le titulaire du brevet est invité à produire la traduction des revendications modifiées, à acquitter la taxe d'impression etc... Toutes ces dépenses se révèlent avoir été effectuées en pure perte si plus tard, à la suite d'un recours, le texte se voit une nouvelle fois modifié ou si le brevet est révoqué. La pratique actuelle, qui consiste à rendre une décision intermédiaire motivée et susceptible de recours dans le cas où l'opposant a soulevé des objections, doit permettre d'éviter cet inconvénient. (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-VI, 6.2.2 et 6.2.3, et Communication de l'OEB "La procédure d'opposition à l'OEB", JO OEB 1985, 272).

Cette procédure peut s'appliquer sans problème même dans le cas où le titulaire du brevet a donné son accord sous réserve.

5.8 Les décisions de ce type, relatives au maintien d'un brevet sur la base d'une requête subsidiaire, sont rendues à l'expiration du délai fixé à la règle 58 (4), du moins lorsque la procédure a lieu par écrit; elles sont susceptibles de recours, conformément à l'article 106 (3), et, comme toutes les décisions susceptibles de recours, doivent être motivées, en vertu de la règle 68 (2) CBE. Le titulaire du brevet peut considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions dans la mesure où il n'a pas été fait droit à une ou à plusieurs de ses requêtes venant dans l'ordre de ses préférences avant la requête subsidiaire



(vgl. T 244/85, wird veröffentlicht\*), gleichfalls durch die Entscheidung beschwert. In der Entscheidung ist deshalb für jeden abgelehnten Antrag des Patentinhabers, sowie für die Stattgabe eines Hilfsantrags, der der Einsprechende rechtzeitig widersprochen hat, eine Begründung zu geben.

5.9 Im vorliegenden Fall ist in falscher Auslegung des EPÜ das Patent nicht in der von der Einspruchsabteilung für aufrechterhalten gehaltenen Fassung aufrechterhalten, sondern widerrufen worden. Hierin ist jedoch kein wesentlicher Verfahrensmangel zu sehen, weil das EPÜ nicht eindeutig vorschreibt, wie beim Vorliegen von Haupt- und Hilfsanträgen zu verfahren ist (vgl. T 156/84\*, Nr. 3.13, wird veröffentlicht).

5.10 Entscheidungen des EPA sind laut Regel 68 (2) zu begründen. Wenn, wie im vorliegenden Fall, in einer einzigen Entscheidung über mehrere Anträge einer Partei ablehnend entschieden wird, so ist grundsätzlich in dieser Entscheidung die Ablehnung jedes dieser Anträge zu begründen. Dieser Begründungspflicht ist nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen worden. Es mag zwar in Ausnahmefällen zulässig sein, in den Gründen einer Entscheidung auf in vorangegangenen Bescheiden gegebene Begründungen zu verweisen. Doch müssen dann die dort gegebenen Begründungen erkennen lassen, welche Überlegungen für die Einspruchsabteilung leitend waren, um zu der getroffenen Entscheidung zu kommen. Dies ist hier zumindest hinsichtlich der Ablehnung der Hilfsanträge 2.3 und 2.5 nicht der Fall.

In der Entscheidung selbst ist dazu auf einen der Mitteilung nach Regel 58 (4) vom 17. Juli 1985 beigefügten Bescheid verwiesen und in diesem auf einen Bescheid vom 13. Februar 1985. Dort ist zwar der patentrechtliche Grund für die Ablehnung dieser Hilfsanträge angegeben, nämlich das Fehlen erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung, warum dieser Einspruchsgrund vorliegt, wird aber lediglich auf eine Beratung der Einspruchsabteilung verwiesen. Diese Beratung habe ergeben, daß die Einspruchsabteilung bezüglich einer gegenüber der von ihr vorgeschlagenen Fassung durch Weglassen der Worte "Eingang des" verallgemeinerten Fassung des Anspruchs 1 dem Vorbringen der Einsprechenden zustimme und somit das Patent zu widerrufen wäre. Dies mag als Begründung gerade noch angehen, falls der Vortrag der Gegenseite keiner Erläuterung bedarf und der Sachverhalt besonders einfach ist, so daß ohne weiteres erkennbar ist, weshalb die Einspruchsabteilung dem

The decision must therefore give reasons for every rejection of a request by the patent proprietor and for allowing an auxiliary request which the opponent has contested in good time.

5.9 In the present case the EPC was wrongly interpreted and the patent instead of being maintained in the form considered maintainable by the Opposition Division, was revoked. This does not constitute a substantial procedural violation, however, because the EPC does not clearly lay down the procedure to be followed in dealing with main and auxiliary requests (cf. T 156/84, point 3.13, OJ EPO 1988, 372).

5.10 Rule 68 (2) EPC lays down that decisions of the EPO must be reasoned. If, as in the present case, a single decision rejects several requests, it must give reasons for the rejection of each one. This obligation was not adequately fulfilled. Although in exceptional circumstances it may be permissible to refer in a decision to reasons given in preceding communications, it must be quite clear which considerations led the Opposition Division to its conclusion. This is not the case here, at least with regard to the rejection of auxiliary requests 2.3 and 2.5.

The decision itself, moreover, refers to a communication attached to the Rule 58 (4) notification dated 17 July 1985, which in turn refers to a communication dated 13 February 1985. The latter does indeed state the legal reason for rejecting these auxiliary requests, namely lack of inventive step. However, the only explanation given for citing this ground for opposition is a reference to a discussion within the Opposition Division. During this the Opposition Division had apparently agreed with the opponents' objections to a version of Claim 1 which, as a result of the deletion of the words "input of", had become more generally framed than the version the Opposition Division had itself proposed, and held that the patent should be revoked. That may just be acceptable as a reason if the other party's submission requires no explanation and the facts are very simple, so that it is perfectly obvious why the Opposition Division agrees with the argument put forward. But even this is doubtful in the

à laquelle il a été fait droit. Quant à l'opposant, s'il a formulé son désaccord avant l'expiration du délai prévu à la règle 58 (4) (cf. décision T 244/85, publiée au JO OEB 1988, 216), cette décision ne fait pas non plus droit à ses prétentions. C'est pourquoi, dans la décision, il y a lieu de préciser les motifs du rejet pour chacune des requêtes émanant du titulaire du brevet, ainsi que les motifs pour lesquels il a été fait droit à une requête subsidiaire que l'opposant avait contestée dans les délais.

5.9 Dans la présente espèce, du fait d'une interprétation erronée de la CBE, le brevet, au lieu d'être maintenu dans le texte dans lequel, selon la Division d'opposition, il pouvait être maintenu, a été révoqué. Cette erreur d'interprétation ne peut cependant être assimilée à un vice substantiel de procédure, la CBE ne prescrivant pas clairement la procédure à suivre dans le cas où il a été formulé une requête principale et des requêtes subsidiaires (cf. décision T 156/84, point 3.13, publiée au JO OEB 1988, 372).

5.10 Aux termes de la règle 68 (2) CBE, les décisions de l'OEB doivent être motivées. Si, comme c'est le cas dans la présente espèce, il est, dans une seule décision, répondu négativement à plusieurs requêtes formulées par une partie, il y a lieu en tout état de cause de préciser dans ladite décision les motifs du rejet de chacune de ces requêtes. Or, il n'a pas été suffisamment tenu compte de cette obligation. Il peut certes être admis, à titre exceptionnel, de faire référence dans l'exposé des motifs d'une décision aux motifs énoncés dans des notifications antérieures, à condition que les considérations qui ont conduit la division d'opposition à prendre une telle décision ressortent nettement de l'exposé des motifs figurant dans lesdites notifications, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce, du moins en ce qui concerne le rejet des requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5.

La décision elle-même fait référence à une notification jointe à la notification du 17 juillet 1985, émise conformément à la règle 58 (4), qui renvoie elle-même à une notification du 13 février 1985. Le motif du rejet de ces requêtes subsidiaires comme non conformes aux dispositions du droit des brevets, à savoir le défaut d'activité inventive, y est certes bien précisé. Toutefois, pour toute justification du bien-fondé de ce motif d'opposition, il était fait référence à des délibérations de la Division d'opposition, desquelles il ressortait que celle-ci avait accepté les arguments de l'opposant en faveur d'un texte de la revendication 1 ayant une portée plus large que le texte qu'elle proposait, du fait de la suppression des mots "l'entrée du", et que par conséquent le brevet devait être révoqué. C'est là une justification qui peut suffire à la rigueur dans le cas où les arguments présentés par la partie adverse ne nécessitent pas d'explication et lorsque les faits de la cause sont d'une simplicité telle que l'on peut

<sup>1</sup>) Zwischenzeitlich veröffentlicht im ABI. EPA 1988, 216.

<sup>2</sup>) Zwischenzeitlich veröffentlicht im ABI. EPA 1988, 372.

Vortrag zustimmt. Bereits dies ist im vorliegenden Fall zweifelhaft. Bezüglich der der Widerrufsentscheidung zugrundeliegenden Hilfsanträge 2.3 und 2.5 ist dem Bescheid (unter Punkt 3) aber lediglich zu entnehmen, daß der von der Einspruchsabteilung vorgeschlagene Anspruch 1 (der diesen Hilfsanträgen zugrunde liegt) unter Berücksichtigung der von der Einsprechenden gegebenen Interpretation der Druckschrift "IEEE Transactions" nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen dürfte. Diese Vermutung reicht als Begründung nicht aus, zumal sich die zur Stützung dieser Vermutung herangezogenen Einlassungen der Einsprechenden nicht auf die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2.3 und 2.5 beziehen, sondern auf den weitergefaßten Anspruch 1, wie er jetzt den Hilfsanträgen 2.2 und 2.4 zugrunde liegt. Obwohl somit dem besagten Bescheid klar zu entnehmen ist, daß die Einspruchsabteilung der Meinung war, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 2.3 und 2.5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, kann diesem Bescheid nicht entnommen werden, und damit auch nicht indirekt der angefochtenen Entscheidung, ob und, gegebenenfalls, weshalb sie der Meinung war, daß die Überlegungen der Einsprechenden, die auf eine Vorrichtung gerichtet sind, bei der der Ausgang eines Frequenzteilers (irgendwie) auf einen anderen Frequenzteiler "rückgekoppelt" ist, in gleicherweise auch für eine Vorrichtung gelten, bei der der Ausgang eines Frequenzteilers (speziell) auf den Eingang eines anderen Frequenzteilers "rückgekoppelt" ist. Es fehlt somit an einer Begründung für die Ablehnung der Hilfsanträge 2.3 und 2.5, wie dies gemäß Regel 51(3) für Bescheide und gemäß Regel 68 (2) für Entscheidungen des EPA erforderlich ist. Hierin sieht die Kammer einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden wesentlichen Verfahrensmangel (Regel 67 EPÜ).

present case. And as far as the auxiliary requests 2.3 and 2.5 on which the decision to revoke the patent was based are concerned, all that emerges from point 3 of the communication is that having regard to the opponents' interpretation of "IEEE Transactions" the form of Claim 1 proposed by the Opposition Division (on which these auxiliary requests are based) probably lacks inventive step. This supposition is not a sufficient argument, particularly as the opponents' pleadings in its support relate not to the versions of Claim 1 proposed in auxiliary requests 2.3 and 2.5 but to the broader version on which auxiliary requests 2.2 and 2.4 are now based. Although the communication thus clearly shows that the Opposition Division considered that the subject-matter of Claim 1 in auxiliary requests 2.3 and 2.5 lacked inventive step, it does not - as therefore does not the contested decision - indicate whether and if so why it believed the opponents' views concerning an apparatus in which the output of a frequency divider is "fed back" in an undefined manner to another frequency divider apply in the same way to an apparatus in which the output of a frequency divider is "fed back" in a manner specifically described to the input of another frequency divider. No reasons, therefore, are given as required by Rule 51(3) in the case of EPO communications and by Rule 68 (2) for decisions for rejecting auxiliary requests 2.3 and 2.5. The Board regards this as a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee (Rule 67 EPC).

comprendre sans peine pour quelles raisons la division d'opposition accepte ces arguments, mais dans la présente espèce, il est permis de douter que ces simples conditions soient réunies. Pour ce qui est des requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5, qui proposent des textes sur la base desquels a été rendue la décision de révoquer le brevet, la seule chose qui ressort de la notification précitée (point 3) est que, compte tenu de l'interprétation donnée par l'opposante de l'article publié dans "IEEE Transactions", l'objet de la revendication 1, dans le texte proposé par la division d'opposition (et sur lequel se fondent ces requêtes subsidiaires) ne semblerait pas impliquer d'activité inventive. Cette simple présomption n'est pas un motif suffisant, d'autant que les arguments invoqués par l'opposante à l'appui de cette thèse visent non pas les textes de la revendication 1 proposés dans les requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5, mais le texte de portée plus large sur lequel se fondent actuellement les requêtes subsidiaires 2.2 et 2.4. Ainsi donc, même s'il ressort clairement de la notification précitée que, pour la Division d'opposition, l'objet de la revendication 1 telle que proposée dans les requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5 n'implique pas d'activité inventive, nulle part dans ladite notification et, par voie de conséquence indirecte, nulle part dans la décision attaquée, il n'est indiqué si, et dans l'affirmative pourquoi, la division d'opposition considère que les arguments développés par l'opposante au sujet d'un appareil dans lequel la sortie d'un diviseur de fréquence est (d'une manière quelconque) reliée par couplage rétroactif à un autre diviseur de fréquence, valent également pour un appareil dans lequel la sortie d'un diviseur de fréquence est (tout particulièrement) reliée par couplage rétroactif à l'entrée d'un autre diviseur de fréquence. Le rejet des requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5 n'est donc pas motivé, contrairement à ce qu'exigent la règle 51(3) pour les notifications et la règle 68 (2) pour les décisions de l'OEB. Pour la Chambre, cette absence de motifs constitue un vice substantiel de procédure, qui justifie le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit der Auflage, das Patent mit folgenden Unterlagen in geänderter Form aufrechtzuerhalten.  
2.1 Patentansprüche: 1 bis 8 der Patentschrift;  
2.2 Beschreibung:  
Seiten 1 und 2 der Anlage zur Mitteilung nach Regel 58 (4) vom 4. April 1984, Spalte 1, Zeile 56 bis Spalte 2, Zeile 3 der Patentschrift,  
Seite 3, ab Zeile 21 bis Seite 15 der Anlage zur Mitteilung vom 4. April 1984;
- 2.3 Zeichnungen: Figuren 1 bis 6 der Patentschrift.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is remitted to the department of first instance with the order that the patent be maintained in the following amended form.  
2.1 Claims: 1 to 8 in the specification.  
2.2 Description:  
pages 1 and 2 of the annex to the Rule 58 (4) communication of 4 April 1984, column 1, line 56 to column 2, line 3 of the specification,  
page 3, line 21 to page 15 of the annex to the communication of 4 April 1984.
- 2.3 Drawings: Figures 1 to 6 in the specification.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet dans sa forme modifiée, sur la base des documents suivants:  
2.1. Revendications 1 à 8 du fascicule de brevet;  
2.2 Description:  
pages 1 et 2 de l'annexe à la notification du 4 avril 1984 établie conformément à la règle 58 (4) CBE, colonne 1, ligne 56, à colonne 2, ligne 3, du fascicule de brevet,  
page 3, ligne 21, à page 15 de l'annexe à la notification du 4 avril 1984;
- 2.3 Dessins: figures 1 à 6 du fascicule de brevet.
3. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours.

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

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission.

Siehe ABI. EPA 1988, 433.

2. Mitglieder der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse.

2.1 Mitglieder der Prüfungskommission

Die Amtszeit des Herrn E. Turrini (IT) endete nach vier Jahren am 31. Januar 1989.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat Herrn E. Turrini erneut zum Mitglied der Prüfungskommission berufen. Seine Amtszeit hat am 1. Februar 1989 begonnen und endet am 31. Januar 1993.

2.2 Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind Frau J. Barthl (AT) und die Herren A. Bourgouin (FR) und M. Ceyte (FR) mit Wirkung vom 13. Februar 1989 und S.-E. Angert (SE) mit Wirkung vom 1. März 1989 für eine weitere Amtszeit berufen worden. Diese Amtszeit endet am 31. Oktober 1989.

Herr J.-F. Léger (CH) ist seit dem 30. November 1988 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses. Die Herren D.J. Devons (GB) und F. Szemere (SE) sind ebenfalls nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses ab 1. April 1989.

Die Prüfungskommission hat Frau B. Günzel (DE) mit Wirkung vom 1. Dezember 1988, Herrn I. Muir (GB) mit Wirkung vom 1. Januar 1989 und Herrn K. Norin (SE) mit Wirkung vom 1. April 1989 auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern eines Prüfungsausschusses ernannt.

Bis auf weiteres sind ernannt worden als stellvertretender Vorsitzender

- des Prüfungsausschusses I: Herr R. Keller (DE) mit Wirkung vom 1. November 1988;

- des Prüfungsausschusses II: Herr L. Lewit (AT) mit Wirkung vom 1. September 1988 und

- des Prüfungsausschusses III: Herr C. Sordet (CH) mit Wirkung vom 1. November 1988.

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

1. Examination Board notices published to date.

See OJ EPO 1988, 433.

2. Members of the Examination Board and of Examination Committees.

2.1 Members of the Examination Board

The term of office of Mr E. Turrini (IT) expired after four years on 31 January 1989.

The President of the European Patent Office has appointed Mr E. Turrini as member of the Examination Board for a further term of four years with effect from 1 February 1989.

2.2 Members of the Examination Committees

Upon expiry of their terms of office, Mrs J. Barthl (AT), Messrs A. Bourgouin (FR) and M. Ceyte (FR) have been reappointed with effect from 13 February 1989 and Mr S.-E. Angert (SE) with effect from 1 March 1989 for a term ending on 31 October 1989.

Mr J.-F. Léger (CH) ceased to be a member of an Examination Committee on 30 November 1988. Messrs D.J. Devons (GB) and F. Szemere (SE) will cease to be members of an Examination Committee on 31 March 1989.

The Examination Board has appointed Mrs B. Günzel (DE) with effect from 1 December 1988, Mr I. Muir (GB) with effect from 1 January 1989 and Mr K. Norin (SE) with effect from 1 April 1989 as members of an Examination Committee.

The following have been appointed as deputy chairmen:

- for Examination Committee I, Mr R. Keller (DE) with effect from 1 November 1988,

- for Examination Committee II, Mr L. Lewit (AT) with effect from 1 September 1988 and

- for Examination Committee III, Mr C. Sordet (CH) with effect from 1 November 1988.

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

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO OEB 1988, 433.

2. Membres du jury d'examen et des commissions d'examen.

2.1 Membres du jury d'examen

Le mandat de M. E. Turrini (IT) a expiré au bout de quatre ans, le 31 janvier 1989.

Par décision du Président de l'Office européen des brevets, M. E. Turrini est reconduit dans ses fonctions de membre du jury d'examen pour une durée de quatre années commençant à courir le 1er février 1989.

2.2 Membres des commissions d'examen

Mme J. Barthl (AT), MM. A. Bourgouin (FR) et M. Ceyte (FR) ont vu leur mandat prolongé à compter du 13 février 1989 jusqu'au 31 octobre 1989. M. S.-E. Angert (SE) a également vu son mandat prolongé à compter du 1er mars 1989 jusqu'au 31 octobre 1989.

M. J.-F. Léger (CH) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 30 novembre 1988. MM. D.J. Devons (GB) et F. Szemere (SE) ne seront également plus membres d'une commission d'examen à compter du 1er avril 1989.

Le jury d'examen a nommé Mme B. Günzel (DE) à compter du 1er décembre 1988, M. I. Muir (GB) à compter du 1er janvier 1989 et M. K. Norin (SE) à compter du 1er avril 1989 membres d'une des trois commissions d'examen pour une période de deux ans.

Jusqu'à nouvel ordre ont été nommés président suppléant

- de la Commission d'examen I: M. R. Keller (DE) à compter du 1er novembre 1988,

- de la Commission d'examen II: M. L. Lewit (AT) à compter du 1er septembre 1988 et

- de la Commission d'examen III: M. C. Sordet (CH) à compter du 1er novembre 1988.

Liste der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\*)

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

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

### Schweiz / Switzerland / Suisse

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Münch, Otto (CH)  
Patentanwalts-Bureau Isler AG  
Postfach  
CH-8023 Zürich

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Bohny, Max Oskar (CH)  
Baumgartenweg 47  
CH-4132 Muttenz

Herrmann, Peter Johannes (CH)  
Patentanwalt  
Meiersmattstraße 30  
CH-6043 Adligenswil/LU

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

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Henseler, Daniela (DE)  
Rethelstraße 123  
D-4000 Düsseldorf 1

Magin, Ludwig Bernhard (DE)  
Deere & Company  
European Office  
Patent Department  
Steubenstraße 36-42  
Postfach 10 08 62  
D-6800 Mannheim 1

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Brommer, Hans Joachim (DE)  
Bismarckstraße 16  
Postfach 4026  
D-7500 Karlsruhe 1

Lauw, Rudolf (DE)  
Patentanwalt Rudolf C.W. Lauw  
Karwinkistraße 1  
D-8000 München 60

Lemcke, Rupert (DE)  
Bismarckstraße 16  
Postfach 4026  
D-7500 Karlsruhe 1

Lohrentz, Franz (DE)  
Louis, Pöhlau, Lohrentz & Segeth  
Patentanwälte  
Ferdinand-Maria-Straße 12  
D-8130 Starnberg

Rehberg, Elmar (DE)  
Am Kirschberge 22  
Postfach 3162  
D-3400 Göttingen

Salhoff, Roland (DE)  
AEG Aktiengesellschaft  
Geschäftsbereich Marine- und Sondertechnik  
Patent- und Lizenzabteilung  
Behringstraße 120  
D-2000 Hamburg 50

Wallis, Martin (DE)  
Breslauer Straße 21  
D-4708 Kamen

Wasmuth, Rolf (DE)  
c/o Patentanwaltskanzlei  
Dipl.-Ing. Walter Jackisch & Partner  
Menzelstraße 40  
D-7000 Stuttgart 1

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Beil, Otto G. (DE) - R. 102 (1)  
Mannesmannufer 2  
D-4000 Düsseldorf

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

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

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548)

## Frankreich / France

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Le Roux, Martine (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
55, rue d'Amsterdam  
F-75008 Paris

Mènes, Catherine (FR)  
39, quai Lucien Lefranc  
F-93300 Aubervilliers

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Coron, Guy (FR)  
107, Rue Danton  
F-92300 Levallois-Perret

Dorland, Anne-Marie (FR)  
Kaysersberg  
54 avenue Hoche  
F-75008 Paris

Gallois, Gérard (FR)  
Cie IBM - France  
Tour Descartes  
Cédex 50  
F-92066 Paris La Défense

Guerre, Dominique (FR)  
Cabinet Germain et Maureau  
Le Britannia-Tour C  
20 Boulevard Eugène Dérnelle  
BP 3011  
F-69392 Lyon Cédex 03

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Habert, Roger (FR) - R. 102 (1)  
Valeo  
21, rue Blanqui  
F-93406 Saint Ouen

Menthe, Robert (FR) - R. 102 (1)  
Sté Nationale Industrielle Aérospatiale  
37, boulevard de Montmorency  
F-75016 Paris

## Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dunlop, Hugh Christopher (GB)  
Motorola  
European Intellectual Property Operations  
Jays Close  
Viabes Industrial Estate  
GB-Basingstoke, Hampshire RG22 4PD

Flegg, Christopher Frederick (GB)  
Boult, Wade & Tennant  
27, Furnival Street  
GB-London EC4A 1PQ

Kensett, John Hinton (GB)  
GEC-Marconi Research Centre  
GEC-Patent Department  
West Hanningfield Road  
Great Baddow  
GB-Chelmsford, Essex CM2 8HN

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Auckland, Jacqueline (GB)  
Raychem Limited  
Intellectual Property Law Department  
Faraday Road  
Dorcan  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Belcher, Simon James (GB)  
Raychem Limited  
Intellectual Property Law Department  
Faraday Road  
Dorcan  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Benson, John Everett (GB)  
Raychem Limited  
Intellectual Property Law Department  
Faraday Road  
Dorcan  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Brock, Peter William (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
91 Wimpole Street  
GB-London W1M 8AH

Crouch, David John (GB)  
Bromhead & Co.  
19 Buckingham Street  
GB-London WC2N 6EF

Hall, Robert Leonard (GB)  
Raychem Limited  
Intellectual Property Law Department  
Faraday Road  
Dorcan  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Heath, Dereck James (GB)  
Bromhead & Co.  
19 Buckingham Street  
GB-London WC2N 6EF

Jones, David Colin (GB)  
Raychem Limited  
Intellectual Property Law Department  
Faraday Road  
Dorcan  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Richardson, Timothy Hubert Paul (GB)  
Raychem Limited  
Intellectual Property Law Department  
Faraday Road  
Dorcan  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Silvester, Brian Carol (GB)  
The Bakehouse  
Nether Withacre  
Coleshill  
GB-Birmingham B46 2EB

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Abbott, Leonard Charles (GB) - R. 102(1)  
Gill, Jennings & Every  
53-64 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1HN

Jennings, Guy Kenneth (GB) - R. 102(1)  
Gill, Jennings & Every  
53-64 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1HN

**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Iemenschot, Johannes Andreas (NL)  
Esterpatent  
P.O. Box 90649  
NL-2509 LP The Hague

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

Johansson, Lars E. (SE)  
IBM Svenska AB  
Intellectual Property Department  
S-163 92 Stockholm

Lundin, Björn-Eric (SE)  
Trelleborg AB  
Patents and Trade Marks  
Box 81550  
S-104 82 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Griechenland: Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht

Zwischen 1986 und 1988 wurde das griechische Patentrecht durch eine Reihe von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und Ausführungsbestimmungen umfassend reformiert. Diese durch die Ratifikation des EPÜ im Jahr 1986 bedingte Reform hat zu einer weitreichenden Angleichung des nationalen Patentrechts an das EPÜ sowie an das Niveau des Patentschutzes in den EPÜ-Vertragsstaaten geführt.

#### A. NATIONALE RECHTSGRUNDLAGEN

1. Gesetz Nr. 1733/1987 über Technologietransfer, Erfindungen, technische Neuerungen und die Errichtung einer Atomenergiekommission.
2. Gesetz Nr. 4325/1963 über Patente, die die Landesverteidigung betreffen, und zur Änderung des Gesetzes Nr. 2527/1920 über Erfindungspatente.
3. Gesetz Nr. 1607 vom 30. Juni 1986 über die Anwendung des Münchner Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973.
4. Präsidialverordnung Nr. 77 vom 11. Februar 1988 über Vorschriften zur Ausführung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, ratifiziert durch Gesetz Nr. 1607/1986.
5. Ministerialerlaß Nr. 15 928/EFA/1253 über die Hinterlegung von Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen bei dem OBI (Organisation für gewerblichen Rechtsschutz) und das Patentregister.
6. Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz vom 14. Dezember 1987 über die Gebührenordnung.

#### B. DURCHFÜHRUNG DES EPÜ IN GRIECHENLAND

Nachstehend ist eine Zusammenfassung wichtiger Bestimmungen zur Anwendung des EPÜ in Griechenland abgedruckt. Die Reihenfolge der abgedruckten Informationen entspricht dem Schema der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ". Kopien der Zusammenfassung können daher bis zur Herausgabe einer revidierten und ergänzten Fassung als Beilage zu dieser Informationsbroschüre verwendet werden.

##### I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Art. 75 (1) b) und (2) EPÜ)

Europäische Patentanmeldungen können beim EPA oder bei der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OBI)

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Greece: Impact of the European Patent Convention on national law

A major reform of Greek patent law has occurred through a whole series of laws, decrees, orders and implementing legislation enacted between 1986 and 1988. This reform consequent upon ratification of the EPC in 1986 has largely harmonised national patent law with the EPC, and brought patent protection in Greece into line with that conferred in the EPC Contracting States.

#### A. NATIONAL LEGAL BASES

1. Law No. 1733/1987 on technology transfer, inventions, technical innovation and the establishment of a Nuclear Energy Commission.
2. Law No. 4325/1963 on patents relating to national defence and amending Law No. 2527/1920 on patents of invention.
3. Law No. 1607 of 30 June 1986 on the Application of the Munich Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973.
4. Presidential Decree No. 77 of 11 February 1988 on provisions for implementing the Convention on the Grant of European Patents ratified by Law No. 1607/1986.
5. Ministerial Decree No. 15 928/EFA/1253 on the filing of applications for patents or utility models with the OBI (Industrial Property Organisation) and on the Patents Registers.
6. Decision of the Administrative Council of the Industrial Property Organisation of 14 December 1987 on the Rules relating to Fees.

#### B. APPLICATION OF THE EPC IN GREECE

The main provisions relating to application of the EPC in Greece are summarised below. The information is structured as in the EPO brochure "National law relating to the EPC". Copies of the summary table may be therefore used as a supplement to the brochure until a revised edition is published.

##### I. Filing of European patent applications (Article 75 (1) (b) and (2) EPC)

European patent applications may be filed either with the EPO or with the Industrial Property Organisation (OBI):

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Grèce: Incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit national

Entre 1986 et 1988, toute une série de lois, décrets, arrêtés ou règles d'application, ont réformé dans une large mesure la législation grecque sur les brevets. Cette réforme consécutive à la ratification de la CBE en 1986 a abouti à une vaste harmonisation du droit national des brevets avec la CBE, et s'est traduite par une mise à niveau avec la protection par brevet conférée dans les Etats parties à la CBE.

#### A. BASES JURIDIQUES NATIONALES

1. Loi n° 1733/1987 relative au transfert de technologie, aux inventions, à l'innovation technique et à l'établissement d'une Commission de l'Energie Nucléaire.
2. Loi n° 4325/1963 relative aux brevets concernant la défense nationale et portant modification de la loi n° 2527/1920 relative aux brevets d'invention.
3. Loi n° 1607 du 30 juin 1986 relative à l'application de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.
4. Décret présidentiel n° 77 du 11 février 1988 relatif aux dispositions d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, ratifiée par la loi n° 1607/1986.
5. Arrêté ministériel n° 15 928/EFA/1253 relatif au dépôt de demandes de brevet ou de modèles d'utilité auprès de l'OBI (Organisation de la Propriété Industrielle) et aux Registres des brevets.
6. Décision du Conseil d'administration de l'Organisation de la propriété industrielle du 14 décembre 1987 portant sur le règlement relatif aux taxes.

#### B. APPLICATION DE LA CBE EN GRECE

On trouvera ci-après un résumé de dispositions importantes relatives à l'application de la CBE en Grèce. L'ordre suivi pour présenter ces informations correspond au plan adopté dans la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE". En attendant la publication d'une version révisée et complétée de cette brochure, des copies de ce résumé pourront donc être utilisées comme supplément à ladite brochure.

##### I. Dépôt de demandes de brevet européen (article 75(1) b) et (2) CBE)

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'Organisation de la propriété industrielle (OBI):

"O.B.I.  
Organismos Biomichanikis Idioktissias/Industrial Property Organisation (OBI)  
Messogion 207  
115 25 Athen  
Telex: 222164 obi gr  
Telefax: (301) 6 47 62 54"  
eingereicht werden.

Anmelder mit griechischer Staatsangehörigkeit **müssen** europäische Anmeldungen beim OBI einreichen, wenn nicht die Priorität einer früheren griechischen Anmeldung beansprucht wird. Diese Anmeldungen dürfen gemäß Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 4325/1963 über die Landesverteidigung ohne Genehmigung des zuständigen Ministers nicht verbreitet oder ausgewertet werden. Die Genehmigung gilt, wenn kein vorläufiger Beschluß über die Geheimhaltung ergeht, spätestens 30 Tage nach Hinterlegung der Anmeldung oder, wenn kein endgültiger Beschluß über die Geheimhaltung ergeht, 125 Tage nach Hinterlegung als erteilt. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz Nr. 4325/1963.

Beim OBI eingereichte europäische Anmeldungen müssen entweder in griechischer, deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefaßt sein. Anmeldungen, die nicht in Griechisch abgefaßt sind, ist eine griechische Übersetzung beizufügen.

#### II. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Art. 67 und 93 EPÜ)

Die veröffentlichte europäische Patentanmeldung gewährt dem Anmelder **einstweilen** den Schutz nach Artikel 64 EPÜ, d. h. dieselben Rechte, die ihm ein in Griechenland erteiltes nationales Patent gewähren würde. Der einstweilige Schutz tritt von dem Tag an ein, an dem ein Hinweis auf die Einreichung der griechischen Übersetzung der Patentansprüche im Blatt für gewerblichen Rechtsschutz (EDBI) entsprechend den nationalen Vorschriften bekanntgemacht worden ist.

Der Anmelder kann vom Benutzer Schadensersatz verlangen und ggf. die Beschlagnahme der patentverletzenden Gegenstände beantragen. Das Gericht kann jedoch seine Entscheidung bis zur Erteilung des Patents aussetzen. Der gutgläubige Benutzer kann gegen Zahlung einer Entschädigung die Erteilung einer nichtausschließlichen Lizenz für einen angemessenen Zeitraum beantragen. Die Erteilung erfolgt durch das zuständige Gericht.

#### II. B. Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche (Art. 67 (3) EPÜ)

Es ist erforderlich, beglaubigte Übersetzungen in griechischer Sprache in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Einreichung muß durch den Anmelder oder einen griechischen Rechtsanwalt erfolgen. Die Benutzung eines Formblattes ist nicht vorgesehen. Hat der Anmelder weder Sitz noch Wohnsitz in Griechenland, ist ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter zu benennen.

Bei Einreichung der Übersetzung ist der Nachweis über die Einzahlung einer Gebühr von 15 000 GRD zu erbringen.

"O.B.I.  
Organismos Biomichanikis Idioktissias/Industrial Property Organisation (OBI)  
Messogion 207  
115 25 Athens"  
Telex: 222164 obi gr  
Telefax: (301) 6 47 62 54

Greek nationals **are required** to file with the OBI unless claiming the priority of an earlier Greek application. Having regard to Articles 1 and 2 of Law No. 4325/1963 on national defence, European applications may not be put into circulation or exploited without permission from the minister responsible; such permission may be regarded as granted 30 days after filing if no provisional order that the application be kept secret has been issued, or 125 days after filing if no final secrecy order has been issued. The above-mentioned law gives further details.

European applications filed with the OBI must be in English, French, German or Greek. Those not in Greek must be accompanied by a Greek translation.

#### II. A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 and 93 EPC)

A published European patent application **provisionally** confers protection under Article 64 EPC - i.e. the same rights as would be conferred by a national patent granted in Greece. This protection commences on the day on which the fact that the Greek translation of the claims has been filed is published in the Industrial Property Bulletin (EDBI) in accordance with national requirements regarding publication.

In the event of infringement applicants may claim damages and in certain circumstances ask for seizure of the infringing articles. However, the court before which an action is brought may stay its decision pending grant of the patent. Where an infringer was acting in good faith he may request a non-exclusive licence granted by the court for a reasonable period provided he pays compensation.

#### II. B. Filing of translations of the claims (Article 67 (3) EPC)

Certified translations in Greek must be filed in duplicate by either the applicant or a Greek lawyer (use of a particular form is not specified). Applicants with neither residence nor principal place of business in Greece must nominate a domestic representative authorised to accept service.

Proof of payment of the requisite fee (GRD 15 000) must be submitted with the translation; the translation is pub-

"O.B.I.  
Organismos Biomichanikis Idioktissias / Industrial Property Organisation (OBI)  
Messogion 207  
115 25 Athènes"  
télex: 222164 obi gr  
téléfax: (301) 6 47 62 54

Les demandeurs de nationalité grecque **sont tenus** de déposer leurs demandes de brevet européen auprès de l'OBI s'ils ne revendiquent pas la priorité d'une demande grecque antérieure. Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 4325/1963 sur la défense nationale, ces demandes ne doivent pas être diffusées ni exploitées sans l'autorisation du ministre compétent. Cette autorisation est réputée accordée trente jours au plus tard après le dépôt de la demande lorsqu'il n'a pas été pris de décision provisoire concernant le secret, et 125 jours au plus tard après le dépôt lorsqu'il n'a pas été pris de décision définitive concernant le secret. La loi n° 4325/1963 apporte d'autres précisions à ce propos.

Les demandes de brevet européen déposées auprès de l'OBI doivent être rédigées soit en grec soit en allemand, en anglais ou en français. Les demandes non rédigées en grec doivent être accompagnées d'une traduction en grec.

#### II. A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (articles 67 et 93 CBE)

La demande de brevet européen publiée confère au demandeur, à titre **provisoire** la protection prévue par l'article 64 CBE, c'est-à-dire les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré en Grèce. Cette protection provisoire s'applique à compter du jour de la publication au Bulletin de la Propriété Industrielle (EDBI) de la mention du dépôt de la traduction en grec des revendications afférentes au brevet, conformément aux prescriptions nationales de publication.

Le demandeur peut demander à l'utilisateur des dommages-intérêts et, éventuellement, la saisie des objets contre-faisants. Toutefois le tribunal saisi d'une action en justice peut suspendre sa décision jusqu'à la délivrance du brevet. L'utilisateur de bonne foi peut demander, moyennant paiement d'une indemnité, la concession d'une licence non exclusive pour une période appropriée, attribuée par le Tribunal compétent.

#### II. B. Production de traductions des revendications (article 67 (3) CBE)

Il est nécessaire de produire des traductions en grec certifiées conformes, en double exemplaire. Ces pièces doivent être produites par le demandeur ou par un avocat grec. Il n'y a pas lieu d'utiliser un formulaire à cet effet. Si le demandeur n'a ni siège, ni domicile en Grèce, il doit désigner un représentant habilité à recevoir la correspondance.

Lors de la production de la traduction, il convient de justifier du paiement d'une taxe d'un montant de 15 000 GRD. La



Die Übersetzung wird erst veröffentlicht, wenn dieser Nachweis erbracht ist.

Der OBI akzeptiert Unterlagen, die den Formerfordernissen nach Regel 35 (3) bis (14) EPÜ entsprechen. Der Übersetzung sind die europäische Anmelde- und Veröffentlichungsnummer, der Name und die Anschrift des Anmelders sowie die Erfindungsbezeichnung in griechischer Sprache beizufügen.

Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig. Hierfür ist die o. g. Gebühr zu zahlen.

Die Einreichung der Übersetzung wird in das Eingangsbuch, Band B eingetragen und im EDBI veröffentlicht. Die Übersetzung steht im Lesesaal zur Einsichtnahme und zur Bestellung von Kopien zur Verfügung.

### III. Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift (Art. 65 EPÜ)

Es ist erforderlich, beglaubigte Übersetzungen in griechischer Sprache in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Einreichung muß durch den Anmelder oder einen griechischen Rechtsanwalt erfolgen. Die Benutzung eines Formblattes ist nicht vorgesehen. Hat der Patentinhaber weder Sitz noch Wohnsitz in Griechenland, ist ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter zu benennen.

Die Frist zur Einreichung der Übersetzung beträgt drei Monate nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung im Europäischen Patentblatt. **Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, gelten die Wirkungen des europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten.** Bei Einreichung der Übersetzung ist der Nachweis über die Einzahlung einer Gebühr in Höhe von 20 000 GRD zu erbringen. Bei Nichtzahlung der Gebühr wird die Übersetzung nicht veröffentlicht.

Das OBI akzeptiert Übersetzungen, die den Formerfordernissen nach Regel 32 und 35 (3) bis (14) EPÜ entsprechen. Mit der Übersetzung sind zwei Kopien der Zeichnungen der europäischen Patentschrift einzureichen, selbst wenn diese keinen zu übersetzenden Text enthalten. Der Übersetzung sind die europäische Anmelde- und Veröffentlichungsnummer, die Nummer und das Datum des Europäischen Patentblatts, in dem auf die Erteilung hingewiesen wurde, sowie der Name und die Anschrift des Anmelders beizufügen.

Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig. Hierfür ist die o. g. Gebühr zu zahlen. Ist die fehlerhafte Übersetzung bereits veröffentlicht, ist die Nummer und das Datum der ersten Veröffentlichung der Übersetzung im EDBI anzugeben.

Hinweise auf die Einreichung der Übersetzung werden im EDBI veröffentlicht. Dritte erhalten auf Antrag Kopien der Übersetzung und Auskünfte hierüber.

lished only when this has been provided.

The OBI accepts documents meeting the formal requirements of Rule 35 (3) to (14) EPC. The European application and publication numbers, the applicant's name and address and the title of the invention in Greek must be supplied with the translation.

The translation may be corrected (fee as above).

The fact that the translation has been filed is entered in the Records Book (Volume B) and published in the EDBI. The translation is available for consultation in the reading room and copies may be ordered.

### III. Filing of translations of the patent specification (Article 65 EPC)

Certified translations in Greek must be filed in duplicate by either the applicant or a Greek lawyer (use of a particular form is not specified). Applicants with neither residence nor principal place of business in Greece must nominate a domestic representative authorised to accept service.

The translation must be filed within three months of publication in the European Patent Bulletin of the mention of grant or the decision to maintain the patent as amended. **Otherwise the European patent is deemed void ab initio.** Proof of payment of the requisite fee (GRD 20 000) must be submitted with the translation. If the fee is not paid the translation is not published.

The OBI accepts translations meeting the formal requirements of Rules 32 and 35 (3) to (14) EPC. Two copies of the drawings in the European patent specification must be supplied with the translation, even if these contain no textual matter requiring translation. The European application and publication numbers, the issue number and date of the European Patent Bulletin in which mention of the grant is published and the applicant's name and address must be supplied with the translation.

The translation may be corrected (fee as above). If an incorrect translation has already been published the number and date of that publication in the EDBI must be indicated.

Mention of the fact that a translation has been filed is published in the EDBI, and third parties are supplied upon request with information or copies.

traduction n'est publiée qu'une fois que ce justificatif a été fourni.

L'OBI accepte les pièces répondant aux conditions de forme prévues par la règle 35 (3) à (14) CBE. La traduction doit être accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen et de son numéro de publication, du nom et de l'adresse du demandeur et du titre de l'invention en grec.

Une rectification de la traduction peut être admise. A cet effet il conviendra d'acquitter la taxe susmentionnée.

La production de la traduction est mentionnée dans le livre des dépôts, volume B, et publiée dans l'EDBI. Il est possible de consulter la traduction dans la salle de lecture et d'en commander des copies.

### III. Production de la traduction du fascicule du brevet (article 65 CBE)

Il est nécessaire de produire des traductions en grec, certifiées conformes, en double exemplaire. Ces pièces doivent être produites par le demandeur ou par un avocat grec. Il n'y a pas lieu d'utiliser un formulaire à cet effet. Si le titulaire du brevet n'a ni siège ni domicile en Grèce, il doit désigner un représentant habilité à recevoir la correspondance.

Le délai fixé pour la production de la traduction est de trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée. **Si la traduction n'est pas produite dans ce délai, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet.** Lors de la production de la traduction il convient de justifier du paiement d'une taxe d'un montant de 20 000 GRD. En cas de non-paiement de cette taxe, la traduction n'est pas publiée.

L'OBI accepte les traductions répondant aux conditions de forme prévues par les règles 32 et 35 (3) à (14) CBE. La traduction doit être accompagnée de deux copies des dessins figurant dans le fascicule du brevet européen, même si ceux-ci ne comportent pas de texte à traduire. La traduction doit être accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen, de son numéro de publication, du numéro et de la date du Bulletin européen des brevets dans lequel a été publiée la délivrance, et du nom et de l'adresse du demandeur.

Une rectification de la traduction peut être admise. A cet effet, il conviendra d'acquitter la taxe susmentionnée. Si la traduction incorrecte a déjà été publiée, il conviendra d'indiquer le numéro et la date de la première publication de la traduction, dans l'EDBI.

La mention du dépôt de la traduction est publiée dans l'EDBI. Les tiers peuvent, sur demande, obtenir des copies de la traduction ainsi que tous renseignements à ce sujet.

#### IV. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (Art. 70 EPÜ)

Die Übersetzung stellt die verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents dar, falls deren Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Dies gilt jedoch nicht für das Nichtigkeitsverfahren. Der gutgläubige Vorbenutzer darf die Benutzung der Erfindung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen (Art. 70 (4) b) EPÜ).

#### V. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Art. 141 EPÜ)

Es werden "nationale" Jahresgebühren für die Jahre erhoben, die an das Jahr anschließen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

Die Jahresgebühren werden jeweils am letzten Tag des Monats fällig, in den der dem Anmeldetag entsprechende Tag fällt. Bei Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % können die Jahresgebühren noch innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Fälligkeitstag entrichtet werden. Die Zustellung von Zahlungsaufforderungen bei Nichtzahlung von Jahresgebühren ist nicht vorgesehen.

Die Einzahlung muß durch den Patentinhaber oder einen griechischen Rechtsanwalt erfolgen. Patentinhaber ohne Sitz oder Wohnsitz in Griechenland müssen einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten benennen.

Hinweise auf das Erlöschen des Patents bei Nichtzahlung von Jahresgebühren werden im EDBI veröffentlicht.

Eine Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren ist nicht vorgesehen.

Für europäische Patente sind folgende Gebührensätze maßgebend:

	GRD
3. Jahr:	5000
4. Jahr:	6000
5. Jahr:	7500
6. Jahr:	9000
7. Jahr:	10500
8. Jahr:	12000
9. Jahr:	14000
10. Jahr:	16000
11. Jahr:	18000
12. Jahr:	20000
13. Jahr:	22500
14. Jahr:	25000
15. Jahr:	27500
16. Jahr:	30000
17. Jahr:	33000
18. Jahr:	36000
19. Jahr:	39000
20. Jahr:	42000

#### VI. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Art. 135 bis 137 EPÜ)

Das griechische Recht sieht folgende Umwandlungsfälle vor:

#### IV. Authentic text of a European patent application or European patent (Article 70 EPC)

The translation is the authentic text of a European patent application or patent if the scope of protection is narrower than in the language of the proceedings. This does not however apply in revocation proceedings. A person using the invention in good faith may continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment (Article 70 (4) (b) EPC).

#### V. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC)

"National" renewal fees are imposed for the years which follow that in which the European Patent Bulletin mentions grant of the European patent.

Renewal fees fall due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing. They may be paid within six months of the due date at the normal rate, and within a period of grace of a further six months subject to payment of a 50% additional fee. Reminders are not issued to those failing to pay renewal fees.

Payment must be made by the patent proprietor or a Greek lawyer. Patent proprietors with neither residence nor principal place of business in Greece must nominate a domestic representative authorised to accept service.

The EDBI publishes information concerning patents lapsing as a result of non-payment of renewal fees.

Re-establishment of rights is not available in the event of failure to pay renewal fees.

Renewal fees for European patents are as follows:

	GRD
3rd year:	5000
4th year:	6000
5th year:	7500
6th year:	9000
7th year:	10500
8th year:	12000
9th year:	14000
10th year:	16000
11th year:	18000
12th year:	20000
13th year:	22500
14th year:	25000
15th year:	27500
16th year:	30000
17th year:	33000
18th year:	36000
19th year:	39000
20th year:	42000

#### VI. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135 to 137 EPC)

Greek law makes provision for conversion in the following circumstances:

#### IV. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE)

La traduction est le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen qui fait foi dans le cas où la protection conférée selon la traduction est moins étendue que celle conférée selon le texte rédigé dans la langue de la procédure, sauf dans le cas de procédure en annulation. L'utilisateur antérieur de bonne foi peut poursuivre à titre gratuit l'utilisation et l'exploitation de l'invention dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci (article 70 (4) b) CBE).

#### V. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (article 141 CBE)

Des taxes annuelles "nationales" sont perçues pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets.

Les taxes annuelles viennent à échéance le dernier jour du mois dans lequel tombe le jour anniversaire de la date de dépôt de la demande. Elles peuvent être acquittées avec surtaxe de 50% dans un délai de six mois à compter de la date d'échéance. Il n'est pas prévu de signifier des invitations à payer en cas de non-paiement de taxes annuelles.

Le versement de ces taxes doit être effectué par le titulaire ou par un avocat grec. Les titulaires du brevet qui n'ont ni siège ni domicile en Grèce doivent désigner un représentant habilité à recevoir la correspondance.

La mention de l'extinction du brevet en cas de non-paiement de taxes annuelles est publiée dans l'EDBI.

Il n'est pas prévu de restitutio in integrum quant aux délais de paiement des taxes annuelles.

Les montants des taxes applicables aux brevets européens sont les suivants:

	GRD
3e année:	5000
4e année:	6000
5e année:	7500
6e année:	9000
7e année:	10500
8e année:	12000
9e année:	14000
10e année:	16000
11e année:	18000
12e année:	20000
13e année:	22500
14e année:	25000
15e année:	27500
16e année:	30000
17e année:	33000
18e année:	36000
19e année:	39000
20e année:	42000

#### VI. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national (articles 135 à 137 CBE)

Le droit grec prévoit les cas de transformation suivants:

1. Eintritt der Rücknahmefiktion nach Artikel 77 (5) EPÜ;

2. Eintritt der Rücknahmefiktion nach Artikel 90 (3) EPÜ, wenn im Fall des Artikels 14 (2) EPÜ die Übersetzung in der Verfahrenssprache nicht rechtzeitig eingereicht worden ist.

Der Umwandlungsantrag muß innerhalb von drei Monaten nach dem Tag eingereicht werden, an dem die Mitteilung des EPA, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist (Art. 135 (2) EPÜ). Mit Einreichung des Umwandlungsantrags ist die Zahlung der nationalen Anmeldegebühr in Höhe von 5 000 GRD und der ersten Jahresgebühr in Höhe von 3 000 GRD nachzuweisen. Innerhalb von vier Monaten nach Einreichung des Umwandlungsantrags ist eine griechische Übersetzung der Patentanmeldung in zweifacher Ausfertigung einzureichen.

Die o. g. Handlungen müssen vom Anmelder selbst oder von einem griechischen Rechtsanwalt vorgenommen werden. Die Stellung des Umwandlungsantrags wird im Eingangsbuch, Heft A "Nationale Anmeldungen" vermerkt.

## VII. Zahlung von Gebühren

Zahlungen sind an das OBI zu richten. Sie sind durch Barzahlung bei der Kasse das OBI, durch Überweisungsauftrag an die Banken, die mit dem OBI zusammenarbeiten, oder mittels Bank- oder Postscheck an die Order des Rechnungsführers des OBI vorzunehmen.

## VIII. Verschiedenes

### 1. Vorbehalte (Art. 167 (2) EPÜ)

Griechenland hat einen Vorbehalt gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ erklärt. Aufgrund dieses Vorbehalts sind europäische Patente in Griechenland unwirksam, soweit sie Schutz für **Arzneimittel** gewähren.

### 2. Doppelschutz (Art. 139 (3) EPÜ)

Der gleichzeitige Schutz durch ein europäisches und nationales Patent ist nicht zugelassen. Das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist.

### 3. Räumlicher Anwendungsbereich des EPÜ (Art. 168 EPÜ)

Das EPÜ ist entsprechend den nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf das Hoheitsgebiet Griechenlands anzuwenden.

## C. ÄNDERUNG DES NATIONALEN PATENTRECHTS UND PATENTERTILUNGVERFAHRENS

### I. Patentierbarkeit

Die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Erfindungsbegriff, Neuheit,

1. Deemed withdrawal under Article 77 (5) EPC;

2. Deemed withdrawal under Article 90 (3) EPC, where Article 14 (2) EPC applies and the translation in the language of the proceedings is not filed in due time.

The request for conversion must be filed within three months of the EPO notifying the applicant that the application is deemed withdrawn (Article 135 (2) EPC). Proof of payment of the national filing fee (GRD 5 000) and of the first renewal fee (GRD 3 000) must be submitted with the request for conversion. Within four months of the filing of said request a Greek translation of the application must be filed in duplicate.

The above actions must be taken by the applicant himself or a Greek lawyer. Requests for conversion are entered in the Records Book, Volume A, "National applications".

## VII. Payment of fees

Payment must be made to the OBI, either in cash at its cash office, by bank transfer to an OBI account or by bank or postal cheque made out to the order of the OBI accounting officer.

## VIII. Miscellaneous

### 1. Reservations (Article 167 (2) EPC)

Greece has entered a reservation under Article 167 (2) (a) EPC, with the result that European patents for **pharmaceutical products** have no effect in Greece.

### 2. Simultaneous protection (Article 139 (3) EPC)

Simultaneous protection by European and national patents is not allowed. The national patent ceases to have effect from the date on which the period for filing notice of opposition to the European patent expires without such notice being filed, or on which the opposition proceedings are finally closed with the European patent being maintained.

### 3. Territorial field of application of the EPC (Article 168 EPC)

The EPC applies in the territory of the Hellenic Republic, account being taken of national legal and administrative provisions.

## C. AMENDMENT OF GREEK PATENT LAW AND GRANT PROCEDURE

### I. Patentability

The patentability criteria (concept of invention, novelty, inventive step and

1. La demande est réputée retirée en vertu de l'article 77 (5) CBE;

2. La demande est réputée retirée en vertu de l'article 90 (3) CBE lorsque, dans le cas prévu à l'article 14 (2) CBE, la traduction dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans le délai requis.

La requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'OEB a signifié au demandeur que la demande est réputée retirée (article 135 (2) CBE). Lors de la production de la requête en transformation, il convient de justifier le paiement de la taxe de dépôt nationale, d'un montant de 5 000 GRD, et de la première taxe annuelle, d'un montant de 3 000 GRD. Dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la requête en transformation une traduction en grec de la demande de brevet doit être produite en double exemplaire.

Les actes susmentionnés doivent être effectués par le demandeur lui-même ou par un avocat grec. La présentation de la requête en transformation est mentionnée dans le livre des dépôts, volume A, "Demandes nationales".

## VII. Paiement de taxes

Les paiements doivent être adressés à l'OBI. Ils doivent être effectués en espèces à la caisse de l'OBI, par ordre de virement adressé aux banques qui collaborent avec l'OBI, ou encore par chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'agent comptable de l'OBI.

## VIII. Divers

### 1. Réserves (article 167 (2) CBE)

La Grèce a fait une réserve en application de l'article 167 (2) a) CBE. Du fait de cette réserve, les brevets européens protégeant des **produits pharmaceutiques** sont sans effet en Grèce.

### 2. Protections cumulées (article 139 (3) CBE)

La protection simultanée par un brevet européen et un brevet national n'est pas admise. Le brevet national n'a plus d'effet à partir de la date à laquelle le délai d'opposition au brevet européen est venu à expiration sans qu'une opposition ait été formée, ou encore à laquelle la procédure d'opposition est définitivement close, le brevet européen étant maintenu.

### 3. Champ d'application territorial de la CBE (art. 168 CBE)

La CBE est applicable sur le territoire de la Grèce, compte tenu des dispositions juridiques et administratives nationales.

## C. MODIFICATION DU DROIT NATIONAL DES BREVETS ET DE LA PROCEDURE NATIONALE DE DELIVRANCE DES BREVETS

### I. Brevetabilité

Les conditions de brevetabilité (notion d'invention, nouveauté, activité inven-

erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) sind in enger Anlehnung an die Artikel 52 bis 57 EPÜ geregelt. Wegen des Vorbehalts nach Artikel 167 (2) a) EPÜ sind Arzneimittel erst ab dem 7. Oktober 1992 patentierbar.

## II. Erteilungsverfahren

Vorbehaltlich der Bestimmungen über Arbeitnehmererfindungen (vgl. Nr. V) steht das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Als Erfinder gilt der Anmelder.

Für die Erteilung von Patenten, Zusatzpatenten und Gebrauchsmustern (vgl. Nr. VI) ist die neu gegründete "Organisation für gewerblichen Rechtsschutz" (OBI = *Organismos Biomichanikis Idioktissias*) zuständig. Das OBI untersteht dem Ministerium für Industrie, Energie und Technologie und wird von einem Verwaltungsrat überwacht. Zum ersten Präsidenten dieses Verwaltungsrats wurde Prof. Dr. G. Koumantos ernannt.

Das Patenterteilungsverfahren beginnt mit der Einreichung der Anmeldung beim OBI. Dabei sind die Anmeldegebühr und die erste Jahresgebühr zu entrichten. Nachdem die Eingangsprüfung durchgeführt, die Patentanmeldung gegebenenfalls innerhalb einer hierfür vorgesehenen Frist von vier Monaten nach dem Anmeldetag ergänzt oder berichtigt und nachdem geprüft worden ist, ob gewisse Mindestanforderungen für die Patentierbarkeit erfüllt und die vorgeschriebenen Gebühren entrichtet worden sind, wird auf der Grundlage der Beschreibung, der Patentansprüche und der eingereichten Zeichnungen ein Recherchenbericht zum Stand der Technik erstellt.

Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß die Recherchegebühr innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung entrichtet worden ist; andernfalls wird die Patentanmeldung von Amts wegen in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt (vgl. Nr. VII). Der Recherchenbericht, dem Kopien der darin aufgeführten Dokumente beigefügt sind, wird dem Anmelder zugestellt, der innerhalb von drei Monaten dazu Stellung nehmen kann. Anschließend erstellt das OBI einen endgültigen Recherchenbericht, der keine materiellen Wirkungen hat, sondern lediglich der Unterrichtung dient.

Die Patentanmeldung wird innerhalb von 18 Monaten nach dem Anmelde- oder dem Prioritätstag oder - falls das Patent schon vorher erteilt worden ist - auch früher veröffentlicht. Die Veröffentlichung enthält auch den Recherchenbericht, wenn dieser bereits erstellt worden ist. Andernfalls wird er nach seiner Übermittlung an den Anmelder veröffentlicht.

Anschließend wird das Patent erteilt und veröffentlicht.

## III. Laufzeit des Patents

Die Laufzeit des Patents beträgt zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag.

industrial application) are drawn largely from Articles 52 to 57 EPC. Greece having entered a reservation under Article 167 (2) (a) EPC, pharmaceutical products will not be patentable until 7 October 1992.

## II. Grant procedure

Subject to the provisions regarding inventions by employees (see point V below), the right to a patent belongs to the inventor or his successor in title. The applicant is deemed to be the inventor.

Patents of invention, patents of addition and utility models (see point VI below) are granted by the Industrial Property Organisation (OBI = *Organismos Biomichanikis Idioktissias*) which was set up recently. The OBI comes under the Ministry of Industry, Energy and Technology and is run by an administrative council. Professor G. Koumantos has been appointed as the council's first chairman.

The patent grant procedure starts when the application is filed with the OBI. The filing fee and first renewal fee are payable on filing. Once the OBI has performed the examination upon filing (and the application has if necessary been supplemented or corrected within four months of the date of filing) and examined whether the application meets certain minimum patentability criteria (and the prescribed fees have been paid), it draws up a search report on the state of the art on the basis of the description, claims and drawings supplied.

This search report is drawn up only if the search fee is paid within four months of the date of filing; otherwise the patent application is automatically converted into an application for a utility model (see point VII below). The search report, together with a copy of the cited documents, is sent to the applicant, who is given three months to comment before the OBI draws up the definitive search report. The latter has no substantive effect, and is purely for information.

A patent application is published within 18 months of the date of filing or priority, or earlier where a patent is granted before then. Included in the publication is the search report if already drawn up. If this is not the case the search report is published once it has been forwarded to the applicant.

The patent is then granted and published.

## III. Term of the patent

A patent is valid for 20 years as from the date of filing of the application.

tive et application industrielle) sont largement inspirées des articles 52 à 57 CBE. Compte tenu de la réserve faite en application de l'article 167 (2) a) CBE, les produits pharmaceutiques ne seront brevetables qu'à compter du 7 octobre 1992.

## II. Procédure de délivrance

Sous réserve des dispositions relatives aux inventions de salariés (cf. point V ci-dessous), le droit au brevet revient à l'inventeur ou à son ayant cause. Le déposant d'une demande de brevet est considéré comme étant l'inventeur.

L'Organisation de la propriété industrielle nouvellement créée (OBI = *Organismos Biomichanikis Idioktissias*) est compétente pour la délivrance de brevets d'inventions, de brevets d'addition et de modèles d'utilité (cf. point VI ci-dessous). L'OBI est placée sous l'autorité du Ministère de l'industrie, de l'énergie et de la technologie et sous la supervision d'un Conseil d'administration. M. le Prof. G. Koumantos a été nommé premier président du Conseil d'administration.

La procédure de délivrance de brevets débute par le dépôt de la demande auprès de l'OBI. La taxe de dépôt et la première taxe annuelle doivent être acquittées lors du dépôt. Lorsque l'examen lors du dépôt a été effectué, que la demande de brevet a été éventuellement complétée ou corrigée dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, qu'il a été examiné si la demande répond à certaines conditions minimales de brevetabilité et si les taxes prescrites ont été acquittées, il est établi un rapport de recherche relatif à l'état de la technique sur la base de la description, des revendications et des dessins fournis.

Ce rapport de recherche n'est établi que si la taxe de recherche est acquittée dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande; dans le cas contraire, la demande de brevet est transformée de droit en demande de modèle d'utilité (cf. point VII ci-dessous). Le rapport de recherche accompagné d'une copie des documents cités est transmis au demandeur qui peut formuler des observations à son sujet dans un délai de trois mois. Ensuite l'OBI établit un rapport de recherche définitif sur l'état de la technique qui n'a aucune incidence sur le fond, mais seulement un caractère informatif.

La demande de brevet est publiée dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, ou même avant cette date dans le cas où le brevet a été délivré avant. La publication comprend également le rapport de recherche si celui-ci a déjà été établi. Dans le cas contraire, le rapport de recherche est publié après avoir été transmis au demandeur.

Ensuite le brevet est délivré et publié.

## III. Durée du brevet

La durée du brevet est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

**IV. Patentschutz**

Die Bestimmungen über die Rechte aus dem Patent und ihre Beschränkungen lehnen sich an die entsprechenden Bestimmungen des Gemeinschaftspatentübereinkommens an.

Der Patentinhaber kann auf Unterlassung und auf Schadensersatz klagen und Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung sowie wegen unlauteren Wettbewerbs geltend machen. Handelt es sich um den Patentanmelder, der einen einstweiligen Schutz genießt, so kann das zuständige Gericht das Verfahren bis zur Erteilung des Patents aussetzen.

Dritte, die die patentierte Erfindung zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung bereits in Benutzung genommen oder Anstalten dazu getroffen hatten, dürfen die Benutzung in ihrem Betrieb oder für dessen Bedürfnisse fortsetzen. Dieses Recht darf nur zusammen mit dem Betrieb übertragen werden.

Für die Erstreckung des Schutzes auf das durch ein patentiertes Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis gilt die Umkehr der Beweislast, soweit es sich nicht um ein vom Patentschutz ausgeschlossenes Erzeugnis handelt.

**V. Arbeitnehmererfindungen**

Das Gesetz Nr. 1733/87 enthält auch Bestimmungen über Arbeitnehmererfindungen, die in folgende drei Kategorien unterteilt sind:

a) Dienst'erfindungen, die das Ergebnis eines Vertrages zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Förderung der erfinderischen Tätigkeit sind, stehen dem Arbeitgeber zu. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine angemessene zusätzliche Vergütung, wenn die Erfindung für den Arbeitgeber besonders gewinnbringend ist.

b) Erfindungen, die vom Arbeitnehmer unter Einsatz des Materials, der Arbeitsverfahren oder der Erfahrungen des Betriebs gemacht werden, bei dem er angestellt ist, gehören zu 40 % dem Arbeitgeber und zu 60 % dem Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber hat ein Optionsrecht zur Benutzung der Erfindung, muß jedoch den Arbeitnehmer an ihrem Wert und den mit ihr erzielten Gewinnen angemessen beteiligen. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den Arbeitgeber unverzüglich schriftlich über die Erfindung zu unterrichten. Erklärt sich der Arbeitgeber nicht innerhalb von vier Monaten nach dieser Mitteilung schriftlich bereit, die Erfindung zusammen mit dem Arbeitnehmer zum Patent anzumelden, so gehört die Erfindung ausschließlich dem Arbeitnehmer.

c) Alle anderen Erfindungen von Arbeitnehmern gelten als freie Erfindungen und gehören ihm allein.

**VI. Übertragungen, Rechtsnachfolge, Lizenzen**

Das Recht auf das Patent und das Patent selbst sind übertragbar und vererblich. Um rechtswirksam zu sein, muß die Übertragung in das Patentregister

**IV. Protection conferred by the patent**

The provisions concerning the rights conferred by the patent, and the limitations to those rights, are based on the Community Patent Convention.

The patent proprietor can sue for an injunction to restrain future infringement, claim damages and allege unjustified enrichment or unfair competition. Where an applicant enjoys provisional protection the court hearing the case may stay the proceedings pending grant of the patent.

Third parties who, on the date of filing, were using the patented invention or had made preparations to do so, may continue such use in the course of their business or for the needs thereof. This right is transferable only as part of said business.

As regards the extension of protection to include a product directly obtained using a patented process, the burden of proof is reversed provided that the product involved is not excluded from patentability.

**V. Inventions by employees**

Law No. 1733/87 distinguishes three categories:

(a) "Service" inventions resulting from a contract between employee and employer to promote inventive activity belong to the latter, although the former is entitled to reasonable additional remuneration if the invention is particularly profitable to the employer.

(b) Inventions made by the employee using materials, methods and information supplied by the firm employing him belong 40% to the employer and 60% to the employee. The employer has the right to an option on exploiting the invention, provided he rewards the employee reasonably given the value of the invention and shares with him any profits to which it gives rise. The employee must inform the employer at once in writing about the invention made. If, within four months of such notification, the employer has not agreed in writing to file a patent application jointly with the employee, the invention belongs to the latter alone.

(c) All other inventions by employees are considered to be free and belong to the employee alone.

**VI. Transfers, succession, licences**

The right to grant of a patent, and the patent itself, may be assigned or inherited. To have legal effect the transfer must be recorded in the Patents Regis-

**IV. Protection conférée par le brevet**

Les dispositions concernant les droits conférés par le brevet et les limitations de ces droits sont inspirées des dispositions de la Convention sur le brevet communautaire.

Le titulaire du brevet peut intenter une action en cessation, en réparation du préjudice subi, faire valoir l'enrichissement sans cause et intenter une action en concurrence déloyale. Le tribunal compétent dans le cas de la protection provisoire du demandeur du brevet peut suspendre la procédure judiciaire jusqu'à la délivrance du brevet.

Les tiers qui, à la date du dépôt de la demande, exploitaient l'invention brevetée ou avaient fait des préparatifs à cette fin, se voient reconnaître le droit de poursuivre leur exploitation dans leur entreprise et pour les besoins de celle-ci. Ce droit ne peut pas être transféré si ce n'est en tant que partie de l'entreprise desdites personnes.

En ce qui concerne l'extension de la protection au produit directement obtenu par un procédé breveté, le renversement de la charge de la preuve est instauré sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un produit exclu de la brevetabilité.

**V. Inventions de salariés**

La loi 1733/87 comporte des dispositions relatives aux inventions de salariés, qui sont divisées en trois catégories:

a) les inventions "de service" qui résultent d'un contrat passé entre le salarié et l'employeur en vue d'encourager l'activité inventive appartenant à l'employeur. Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire appropriée si l'invention est particulièrement rentable pour l'employeur.

b) Les inventions mises au point par le salarié à l'aide du matériel, des méthodes ou des informations fournies par l'entreprise qui l'emploie appartiennent pour 40% à l'employeur et 60% au salarié. L'employeur a un droit d'option sur la mise en oeuvre de l'invention à condition de faire bénéficier de manière appropriée le salarié de la valeur de l'invention et de l'associer aux bénéfices qu'elle procure. Le salarié a l'obligation d'informer sans retard et par écrit l'employeur au sujet de l'invention effectuée. Si, dans un délai de quatre mois à partir de cette notification, l'employeur n'accepte pas par écrit d'effectuer en commun avec le salarié le dépôt de la demande de brevet, l'invention appartient au seul salarié.

c) Toutes les autres inventions de salariés sont considérées comme libres et appartiennent au seul salarié.

**VI. Transfert, succession, licences**

Le droit à la délivrance du brevet et le brevet sont cessibles et transmissibles par succession. Pour que le transfert produise effet au plan juridique, il doit

eingetragen und im Blatt für gewerblichen Rechtsschutz veröffentlicht werden. Das Patent kann Gegenstand einer Lizenz sein, die, sofern nichts anderes vereinbart worden ist, weder ausschließlich noch übertragbar, noch vererblich ist.

Zwangslizenzen können vom zuständigen Gericht vergeben werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Seit der Patenterteilung müssen drei bzw. vier (seit Einreichung der Anmeldung vier) Jahre verstrichen sein;

b) die patentierte Erfindung wird in Griechenland nicht verwertet oder die Verwertung reicht nicht für den inländischen Bedarf aus ;

c) ein Dritter kann die patentierte Erfindung gewinnbringend verwerten und hat dem Patentinhaber einen Monat vor Einleitung des Zwangslizenzverfahrens mitgeteilt, daß er eine Zwangslizenz beantragen wird.

Es wird keine Zwangslizenz erteilt, wenn der Patentinhaber die Nichtverwertung oder die ungenügende Verwertung der Erfindung rechtfertigen kann. Die Einfuhr patentierter Erzeugnisse ist keine ausreichende Begründung für eine Nichtverwertung. Zwangslizenzen sind nicht ausschließlich.

Ferner ist eine Abhängigkeitslizenz vorgesehen.

Schließlich können Zwangslizenzen aus zwingenden Gründen der öffentlichen Gesundheit oder der nationalen Sicherheit durch Ministerialbeschuß an staatliche Stellen vergeben werden.

## VII. Gebrauchsmuster

Das Gebrauchsmuster ist durch das Gesetz als neues Schutzrecht eingeführt worden. Ein Gebrauchsmusterzertifikat kann für einen dreidimensionalen Gegenstand erteilt werden. Dieser Gegenstand muß neu und gewerblich anwendbar sein und die Lösung einer technischen Aufgabe darstellen. Die Laufzeit des Gebrauchsmusters beträgt sieben Jahre ab dem Anmeldetag. Die Neuheit und die gewerbliche Anwendbarkeit werden vom OBI nicht geprüft.

Patentanmeldungen können bis zur Erteilung des Patents auf Antrag in Gebrauchsmusteranmeldungen umgewandelt werden. Wird die Recherchegebühr für eine Patentanmeldung nicht rechtzeitig entrichtet, so wird die Anmeldung von Amts wegen in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt (vgl. Nr. II).

ter and published in the Industrial Property Bulletin. A patent may also be licensed; unless otherwise agreed, the licence is neither exclusive, transferable nor inheritable.

Compulsory licences may be granted by a court if all the following conditions are fulfilled:

(a) three years have elapsed since the patent was granted (or four years since the application was filed);

(b) the invention in question is not exploited in Greece, or not sufficiently to cover local demand;

(c) a third party is in a position to exploit the invention profitably, and has notified the patent proprietor, one month prior to initiating proceedings for a compulsory licence, of his intention to request such a licence.

No compulsory licence is granted if the patent proprietor justifies the lack or insufficiency of exploitation of the invention. The importation of patented products is not reason enough for non-exploitation. Compulsory licences are not exclusive.

Provision is also made for the granting of a compulsory licence on a prior patent.

Lastly, a compulsory licence may also be granted by ministerial decision to public-sector bodies for imperative reasons of public health or national security.

## VII. Utility models

Greek law now has a new form of protection, the utility model. A utility model certificate may be granted for a three-dimensional object. This object must be novel, susceptible of industrial application and solve a technical problem. The term of a utility model is seven years as from the date of filing. The OBI examines neither novelty nor industrial applicability.

Up to grant of a patent, an applicant may request conversion of his patent application into an application for a utility model. If the search fee for a patent application is not paid in due time, such conversion is automatic (see point II above).

être inscrit dans le registre des brevets et publié dans le Bulletin de la propriété industrielle. Le brevet peut faire l'objet d'une licence qui, sauf clauses contraires, n'est ni exclusive, ni cessible, ni transmissible par succession.

Des licences non contractuelles peuvent être concédées par le tribunal compétent, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) trois années doivent s'être écoulées depuis la délivrance du brevet (ou quatre années depuis le dépôt de la demande);

b) l'invention brevetée n'est pas exploitée en Grèce ou l'est de façon insuffisante pour répondre à la demande du marché interne;

c) un tiers est en mesure d'exploiter l'invention brevetée de manière rentable et a fait savoir au titulaire du brevet un mois avant d'engager la procédure relative à la licence obligatoire qu'il sollicite une telle licence.

Il n'est pas concédé de licence obligatoire si le titulaire du brevet justifie le défaut ou l'insuffisance de l'exploitation de l'invention. L'importation de produits brevetés ne constitue pas une justification suffisante de non-exploitation. Les licences non contractuelles ne sont pas exclusives.

Il est en outre prévu une licence de dépendance particulière.

Enfin, une licence obligatoire peut être concédée à des services publics par décision ministérielle pour des raisons impérieuses tenant à la santé publique ou à la sécurité nationale.

## VII. Modèles d'utilité

La loi a institué le modèle d'utilité comme nouveau titre de protection. Un certificat de modèle d'utilité peut être délivré pour un objet tridimensionnel. L'objet du modèle d'utilité doit être nouveau et susceptible d'application industrielle, et résoudre un problème technique. La durée du modèle d'utilité est de sept ans à compter de la date de dépôt. La nouveauté ainsi que l'application industrielle ne font l'objet d'aucun examen de la part de l'OBI.

Une demande de brevet peut, jusqu'à la délivrance du brevet, être transformée sur demande en demande de modèle d'utilité. Si la taxe de recherche afférente à une demande de brevet n'est pas acquittée en temps utile, la transformation en demande de modèle d'utilité est effectuée d'office (cf. point II ci-dessus).

## ÜBERSICHT

## A. Änderung des nationalen Patentrechts und Patenterteilungsverfahrens

<i>EPÜ</i>	<i>Ges. Nr.</i>	
	1733/87	
Art. 52 ff.	Art. 5	I. Patentierbarkeit
		II. Erteilungsverfahren
	Art. 6 (1)	- Recht auf das Patent
	Art. 7	- Einreichung der Anmeldung
	Art. 8	- Erstellung des Recherchenberichts
	Art. 7 (12)	- Veröffentlichung der Patentanmeldung
	Art. 8 (7)	- Veröffentlichung des Recherchenberichts
Art. 87 ff.	Art. 9	- Priorität
		III. Laufzeit des Patents
Art. 63	Art. 11	- Laufzeit des Patents
		IV. Patentschutz
Art. 64	Art. 10, 23 (2) - (4)	- Rechte aus dem Patent
	Art. 17	- Klagen vor Gericht
	Art. 10 (3)	- Vorbenutzungsrechte
	Art. 17 (6)	- Umkehr der Beweislast
	Art. 6	V. Arbeitnehmererfindungen
	Art. 6 (5)	- Dienstfinderfindungen
	Art. 6 (6)	- Abhängige Erfindungen
	Art. 6 (4)	- Freie Erfindungen
		VI. Übertragung - Rechtsnachfolge - Lizenzen
	Art. 12	- Allgemeines
	Art. 13 - 14	- Zwangslizenzen
		VII. Gebrauchsmuster
	Art. 19	- Allgemeines
	Art. 8 (4), 19 (2)	- Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung

## SUMMARY TABLE

## A. Amendment of Greek patent law and grant procedure

<i>EPC</i>	<i>Law No.</i>	
	1733/87	
Art. 52 et seq.	Art. 5	I. Patentability
		II. Grant procedure
	Art. 6 (1)	- Right to the patent
	Art. 7	- Filing of the application
	Art. 8	- Drawing up of the search report
	Art. 7 (12)	- Publication of the patent application
	Art. 8 (7)	- Publication of the search report
Art. 87 et seq.	Art. 9	- Priority
		III. Term of the patent
Art. 63	Art. 11	- Term of the patent
		IV. Protection conferred by the patent
Art. 64	Art. 10, Art. 23 (2) to (4)	- Rights conferred by the patent
	Art. 17	- Legal proceedings
	Art. 10 (3)	- Rights based on prior use
	Art. 17 (6)	- Reversal of the burden of proof
	Art. 6	V. Inventions by employees
	Art. 6 (5)	- "Service" inventions
	Art. 6 (6)	- Dependent inventions
	Art. 6 (4)	- Free inventions
		VI. Transfers - Succession - Licences
	Art. 12	- General
	Art. 13 and 14	- Compulsory licences
		VII. Utility models
	Art. 19	- General
	Art. 8 (4), 19 (2)	- Conversion of a patent application into an application for a utility model

## SCHEMA RECAPITULATIF

## A. Modification du droit national des brevets et de la procédure nationale de délivrance de brevets

<i>CBE</i>	<i>Loi</i>	
	n° 1733/87	
Art. 52 s.	Art. 5	I. Brevetabilité
		II. Procédure de délivrance
	Art. 6 (1)	-Droit au brevet
	Art. 7	-Dépôt de la demande
	Art. 8	-Etablissement du rapport de recherche
	Art. 7 (12)	-Publication de la demande de brevet
	Art. 8 (7)	-Publication du rapport de recherche
Art. 87 s.	Art. 9	-Priorité
		III. Durée du brevet
Art. 63	Art. 11	-Durée du brevet
		IV. Protection conférée par le brevet
Art. 64	Art. 10, Art. 23 (2-4)	-Droits conférés par le brevet
	Art. 17	-Actions en justice
	Art. 10 (3)	-Droits fondés sur une utilisation antérieure
	Art. 17 (6)	-Renversement de la charge de la preuve
	Art. 6	V. Inventions de salariés
	Art. 6 (5)	-Inventions "de service"
	Art. 6 (6)	-Inventions dépendantes
	Art. 6 (4)	-Inventions libres
		VI. Transfert - succession - Licences
	Art. 12	-Généralités
	Art. 13-14	-Licences non contractuelles
		VII. Modèles d'utilité
	Art. 19	-Généralités
	Art. 8 (4), 19 (2)	-Transformation d'une demande de brevet en demande de modèle d'utilité

**B. Anwendung des EPÜ in Griechenland**

<i>EPÜ</i>	<i>Nationales Recht</i>	
		I. Nationale Rechtsgrundlagen
Art. 75 (1) b und (2)	Ges. Nr. 1733/87 Art. 23 VO Nr. 77/88 Art. 3-8	II. Einreichung europäischer Patentanmeldungen
Art. 67 und 93	Ges. Nr. 1733/87 Art. 23 (2) VO Nr. 77/88 Art. 10	III. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung
Art. 67 (3)	Ges. Nr. 1733/87 Art. 23 (3) VO Nr. 77/88 Art. 9-10	III. B. Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche
Art. 65	Ges. Nr. 1733/87 Art. 23 (5) VO Nr. 77/88 Art. 11-13	IV. Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift
Art. 70	VO Nr. 77/88 Art. 14 und 16	V. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents
Art. 141	Ges. Nr. 1733/87 Art. 24, 2 (10) g) VO Nr. 77/88 Art. 18 GebO v. 14.12.87	VI. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente
Art. 135 - 137	VO Nr. 77/88 Art. 20-21  GebO v. 14.12.87	VII. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen  VIII. Zahlung von Gebühren
		IX. Verschiedenes
Art. 167 (2)	Ges. Nr. 1733/87 Art. 25 (3)	1. Vorbehalte
Art. 139 (3)	VO Nr. 77/88 Art. 22	2. Doppelschutz
Art. 168	Ges. Nr. 1733/87 Art. 23 (2) VO Nr. 77/88 Art. 1, 23(2)	3. Räumlicher Anwendungsbereich des EPÜ

**B. Application of the EPC in Greece**

<i>EPC</i>	<i>National law</i>	
		I. National legal bases
Art. 75 (1) b and (2)	Law No. 1733/87 Art. 23 Decree No. 77/88 Art. 3 to 8	II. Filing of European patent applications
Art. 67 and 93	Law No. 1733/87 Art. 23 (2) Decree No. 77/88 Art. 10	III. A. Rights conferred by a European patent application after publication
Art. 67 (3)	Law No. 1733/87 Art. 23 (3) Decrees No. 77/88 Art. 9 and 10	III. B. Filing of translations of the claims
Art. 65	Law No. 1733/87 Art. 23 (5) Decree No. 77/88 Art. 11 to 13	IV. Filing of translations of the European patent specification
Art. 70	Decree No. 77/88 Art. 14 and 16	V. Authentic text of a European patent application or European patent
Art. 141	Law No. 1733/87 Art. 24 and 2 (10) (g) Decree No. 77/88 Art. 18 Rules relating to Fees of 14.12.87	VI. Payment of renewal fees for European patents
Art. 135 to 137	Decree No. 77/88 Art. 20 and 21  Rules relating to Fees of 14.12.87	VII. Conversion of European patent applications into national patent applications  VIII. Payment of fees
		IX. Miscellaneous
Art. 167 (2)	Law No. 1733/87 Art. 25 (3)	1. Reservations
Art. 139 (3)	Decree No. 77/88 Art. 22	2. Simultaneous protection
Art. 168	Law No. 1733/87 Art. 23 (2) Decree No. 77/88 Art. 1 Decree No. 77/88 Art. 23 (2)	3. Territorial field of application of the EPC

**B. Application de la CBE en Grèce**

<i>CBE</i>	<i>Droit national</i>	
		I. Bases juridiques nationales
Art. 75 (1) b et (2)	Loi n° 1733/87 Art. 23 Décret n° 77/88 Art. 3-8	II. Dépôt de demandes de brevet européen
Art. 67 et 93	Loi n° 1733/87 Art. 23 (2) Décret n° 77/88 Art. 10	III. A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Art. 67 (3)	Loi n° 1733/87 Art. 23 (3) Décret n° 77/88 Art. 9-10	III. B. Production de la traduction des revendications
Art. 65	Loi n° 1733/87 Art. 23 (5) Décret n° 77/88 Art. 11-13	IV. Production de la traduction du fascicule du brevet européen
Art. 70	Décret n° 77/88 Art. 14 et 16	V. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
Art. 141	Loi n° 1733/87 Art. 24 et 2(10) (g) Décret n° 77/88 Art. 18 Règlement relatif aux taxes 14.12.87	VI. Paiement des taxes annuelles pour les brevets européens
Art. 135 - 137	Décret n° 77/88 Art. 20 - 21  Règlement relatif aux taxes 14.12.87	VII. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national  VIII. Paiement de taxes
		IX. Divers
Art. 167 (2)	Loi n° 1733/87 Art. 25 (3)	1. Réserves
Art. 139 (3)	Décret n° 77/88 Art. 22	2. Protections cumulées
Art. 168	Loi n° 1733/87 Art. 23 (2) Décret n° 77/88 Art. 1 Décret n° 77/88 Art. 23 (2)	3. Champ d'application territorial de la CBE