

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 10. November 1988
T 381/87 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. D. Paterson
R. Andrews

Anmelder:
Research Corporation

Stichwort:
Veröffentlichung/RESEARCH
ASSOCIATION

Artikel: 54, 110, 111 EPÜ

Regel: 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Artikel mit einer Beschreibung der Erfindung zu Veröffentlichungszwecken an CHEMICAL SOCIETY gesandt" - "Geheimhaltung bis zur Veröffentlichung" - "Zeitpunkt der Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit" - "Aussage des Bibliothekars" - "Abwägen der Wahrscheinlichkeit" - "Ermessensspielraum bei der Zulassung geänderter Ansprüche durch die erste Instanz"

Leitsätze

I. Ein Dokument wird nicht schon dadurch "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht", daß es an ein Mitglied der Öffentlichkeit adressiert und in einen Briefkasten geworfen wird. Es wird erst durch seine Auslieferung an den Adressaten "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" (s. Nr. 4(2) der Entscheidungsgründe).

II. Bei Tatfragen (hier der Frage, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist) muß das EPA anhand der ihm vorliegenden Beweismittel entscheiden, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, d.h. welche Möglichkeit die wahrscheinlichste ist (s. Nr. 4(4) der Entscheidungsgründe).

III. Wenn ein Dokument in einer Bibliothek an einem bestimmten Tag "für jedermann zugänglich war, der es einsehen wollte", so genügt dies für die Feststellung, daß das Dokument an diesem Tag "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist": es ist rechtlich nicht erforderlich, i) daß ein Mitglied der Öffentlichkeit durch ein Register oder auf sonstige Weise wußte, daß das Dokument an diesem Tag zugänglich war, oder ii) daß ein Mitglied der Öffentlichkeit an diesem Tag tatsächlich nach dem Dokument gefragt hat (s. Nr. 4(4) b) der Entscheidungsgründe).

IV. Wenn dem Anmelder im Prüfungsverfahren hätte bewußt werden müssen, daß der einzige Anspruchssatz der Anmeldung Gefahr läuft, zurückgewiesen zu werden, so hätte er der Prüfungsabteilung einen oder mehrere Hilfsanträge mit Alternativansprüchen vorlegen müssen, die den etwaigen Zurückweisungs-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
10 November 1988
T 381/87 - 3.3.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G.D. Paterson
R. Andrews

Applicant:
Research Corporation

Headword: Publication/RESEARCH
ASSOCIATION

Article: 54, 110, 111 EPC

Rule: 86(3) EPC

Keyword: "Article describing invention sent for publication to Chemical Society" - "in confidence until published" - "When made available to the public" - "evidence from Librarian" - "balance of probabilities" - "exercise of discretion to admit amended claim for consideration by first instance".

Headnote

I. A document is not "made available to the public" merely by being addressed to a member of the public and placed in a post-box. It is only "made available to the public" by its delivery to the addressee (see point 4(2) of the Reasons).

II. In relation to an issue of fact (here: when a document was first made available to the public), the EPO must decide what happened, having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: i.e. it must decide what is more likely than not to have happened (see point 4(4) of the Reasons).

III. If a document in a library "would have been available to anyone who requested to see it" on a particular day, such fact is sufficient to establish that the document was "made available to the public" on that day: it is not necessary as a matter of law (i) that any member of the public would have been aware that the document was available on that day, whether by means of an index or otherwise, or (ii) that any member of the public actually asked for the document on that day (see point 4(4)(b) of the Reasons).

IV. Where during examination of an application it should be clear to the Applicant that the only set of claims under consideration could well be refused, any auxiliary request(s) in respect of alternative claims should be made to the Examining Division, taking into account the reason given for the likely

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 10 novembre 1988
T 381/87 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G.D. Paterson
R. Andrews

Demandeur:
Research Corporation

Référence: Publication/RESEARCH
ASSOCIATION

Article 54, 110, 111 CBE

Règle: 86(3) CBE

Mot-clé: "Article de revue décrivant l'invention envoyé pour publication à la Chemical Society" - "Traitement confidentiel jusqu'à la publication" - "Date à laquelle un document est rendu accessible au public" - "Preuve fournie par un bibliothécaire" - "Méthode consistant à peser les probabilités" - "Exercice du pouvoir d'appréciation en vue d'admettre des revendications modifiées destinées à être examinées par la première instance"

Sommaire

I. Pour qu'un document soit "rendu accessible au public", il ne suffit pas qu'il soit adressé à une personne du public et mis à la poste. Il n'est "rendu accessible au public" que lors de la remise à son destinataire (cf. point 4.2. des motifs).

II. Lorsqu'il s'agit d'examiner une question de fait (en l'occurrence la date à laquelle un document a été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB doit déterminer ce qui s'est passé, sur la base des preuves dont il dispose et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est plus probable de s'être produit que de ne s'être pas produit (cf. point 4.4 des motifs).

III. Si, dans une bibliothèque, "toute personne a pu consulter un document à une date particulière en en faisant la demande", un tel fait est suffisant pour établir que ce document a été "rendu accessible au public" à cette date: du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire (i) qu'une quelconque personne du public ait su que le document était accessible à cette date, que ce soit en consultant un catalogue ou d'une autre manière, ou (ii) qu'elle ait effectivement demandé à consulter ce document à cette date (cf. point 4.4 b) des motifs).

IV. Lorsqu'au cours de la procédure d'examen d'une demande, la situation est telle que le demandeur doit voir manifestement que l'unique jeu de revendications qu'il soumet a de fortes chances d'être rejeté, il doit saisir la division d'examen de toute requête subsidiaire portant sur un autre jeu de

gründen Rechnung tragen. Die Prüfungsabteilung hätte in diesem Falle zuerst den Hauptantrag und dann wenn dieser nicht gewährbar ist die Hilfsanträge prüfen und darüber entscheiden müssen (vorbehaltlich der Ausübung des ihr nach Regel 86(3) EPU eingeräumten Ermessens). Hilfsanträge, die erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens (z. B. in der mündlichen Verhandlung) eingereicht werden, können von der Kammer in Ausübung ihres Ermessens zurückgewiesen werden (im Anschluß an die Entscheidung T 153/85 "Alternativansprüche/AMOCO", ABl. EPA 1988, 1).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 83 900 154.2 wurde am 29. November 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 27. November 1981 in den Vereinigten Staaten eingereichten Anmeldung eingereicht. Im Prüfungsverfahren hielt die Prüfungsabteilung der Anmeldung einen Artikel der drei in der Anmeldung bezeichneten Erfinder entgegen, der in der Zeitschrift "Chemical Communications" der Chemical Society, Band 22 (1981), Seiten 1195 und 1196 abgedruckt (Entgegenhaltung A) und der auch Gegenstand der Erfindung war. Die Prüfungsabteilung wies in einem Bescheid vom 10. Juli 1985 auf eine Fußnote am Ende des Artikels hin, aus der hervorgehe, daß dieser am 12. August 1981 bei der Chemical Society eingegangen sei, und bat um den Nachweis, daß das Dokument A der Öffentlichkeit nicht vor dem 27. November 1981 zugänglich gemacht worden sei.

II. In seiner Erwiderung vom 16. Dezember 1985 legte der Vertreter der Beschwerdeführerin Beweismaterial in Form eines von einem europäischen Patentvertreter einer Sozietät im Vereinigten Königreich unterzeichneten Schreibens vor, das folgende Erklärung enthielt:

A. "Ich habe telefonisch mit der Vertriebsabteilung der Royal Society of Chemistry, der Herausgeberin des betreffenden Dokuments, gesprochen. Das Dokument wurde am Mittwoch, den 25. November 1981, nachmittags als gewöhnliche Postsendung an die Abonnenten verschickt. Es kann in der Regel davon ausgegangen werden, daß die Auslieferung **mindestens** zwei Tage dauert; es ist jedoch möglich, daß ortsansässige Abonnenten die Zeitschrift bereits am 26. erhalten haben."

In dem Schreiben wurden dann Beweise dafür genannt, daß das aus urheberrechtlichen Gründen hinterlegte Exemplar des Dokuments A erst am 7. Januar 1982 bei der British Library eingegangen und am 11. Januar 1982 in der Science Reference Library der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Außerdem habe die National Lending Library am 30. November 1981 ein Exemplar des Dokuments A erhalten.

In dem Schreiben hieß es weiter: "Das Bibliotheksexemplar der Chemical Society Library war nicht datiert."

refusal. The Examining Division should then examine and decide upon the main request and, if this is not allowed, upon any such auxiliary request (subject to the exercise of its discretion under Rule 86(3) EPC) in its decision. If such an auxiliary request is not made until a late stage of appeal proceedings (e.g. during oral proceedings), the request may be refused in the exercise of the Board's discretion, following Decision T 153/85 "Alternative claims/AMOCO" (OJ EPO 1988, 1).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 900 154.2 was filed on 29 November 1982, and claimed priority from an application filed in the United States on 27 November 1981. During examination of the application, an article by the three named inventors of the invention which is the subject-matter of the application was cited by the Examining Division. The article was published in the Journal of the Chemical Society, "Chemical Communications", Volume 22 (1981), at pages 1195 to 1196, hereafter referred to as document (A). The Examining Division pointed out in a communication dated 10 July 1985 that a note at the end of the article indicated that it had been received by the Chemical Society on 12 August 1981, and asked for evidence to show that document (A) had not been made available to the public before 27 November 1981.

II. In a reply dated 16 December 1985 the Appellant's representative submitted evidence in the form of a signed letter by a European patent attorney in a professional corporation in the United Kingdom, in which the following was stated:

A. "I have spoken by telephone with the distribution department of the Royal Society of Chemistry who are the publishers of the reference of interest. The date of despatch to subscribers was the afternoon of Wednesday 25th November, 1981 by second class mail. One would normally assume at least two days for delivery but it is possible that local subscribers could have received the journal on the 26th."

The letter went on to refer to evidence to the effect that the copyright deposit copy of document (A) was first received by The British Library on 7 January 1982, and made available to the public at the Science Reference Library on 11 January 1982. Furthermore, the National Lending Library received a copy of document (A) on 30 November 1981.

It was also stated that "The Library copy of the Chemical Society Library was not dated."

revendications, en tenant compte du motif du rejet éventuel. La division d'examen doit alors statuer sur la requête principale puis, en cas de rejet de celle-ci, sur la requête subsidiaire (sous réserve de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE). Si une telle requête subsidiaire n'est présentée qu'à un stade avancé de la procédure de recours (par exemple durant la procédure orale), la chambre de recours peut la rejeter, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, conformément à la décision T 153/85 "Autre jeu de revendications/AMOCO" (JO OEB 1988, 1).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 900 154.2 qui revendique la priorité d'une demande américaine en date du 27 novembre 1981, a été déposée le 29 novembre 1982. Au cours de l'examen de cette demande, un article rédigé par les trois auteurs désignés de l'invention faisant l'objet de la demande a été cité par la division d'examen. Cet article avait été publié dans la revue "Chemical Communications", volume 22 (1981), pages 1195 à 1196, de la Chemical Society, revue désignée ci-après "document A". Dans une notification en date du 10 juillet 1985, la division d'examen a fait observer qu'une note figurant à la fin de l'article indiquait que celui-ci avait été reçu par la Chemical Society le 12 août 1981 et a demandé que la preuve soit apportée que le document A n'avait pas été rendu accessible au public avant le 27 novembre 1981.

II. Dans une réponse en date du 16 décembre 1985, le mandataire du requérant a produit une preuve sous la forme d'une lettre signée par un mandataire en brevets européens exerçant au Royaume-Uni dans un cabinet d'avocats, lettre dans laquelle il était déclaré ce qui suit:

A. "J'ai téléphoné au service de diffusion de la Royal Society of Chemistry qui a publié l'article en question. La revue a été envoyée aux abonnés l'après-midi du mercredi 25 novembre 1981 par courrier au tarif réduit. Normalement, deux jours **au moins** devraient être nécessaires pour l'acheminement de cet envoi, mais il est possible que les abonnés les plus proches aient reçu la revue le 26."

La lettre invoquait ensuite le fait que l'exemplaire du document A devant faire l'objet du dépôt légal n'était parvenu à la British Library que le 7 janvier 1982, et qu'il avait été rendu accessible au public à la Science Reference Library le 11 janvier 1982. En outre, la National Lending Library avait reçu un exemplaire du document A le 30 novembre 1981.

Il était également indiqué "qu'il n'avait pas été apposé de date sur l'exemplaire conservé dans la bibliothèque de la Chemical Society".

Es endete mit folgender Erklärung:

B. "Ich halte es für möglich, daß einige private Abonnenten die Zeitschrift am 26. November erhalten haben; beweisen läßt sich dies jedoch nicht. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß die privaten Abonnenten ihr Exemplar bei Erhalt mit dem Eingangsdatum versehen. Sie werden allerdings mit der entfernten Möglichkeit rechnen müssen, daß jemand aus diesem Personenkreis innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist Einspruch einlegt, wenn er das Eingangsdatum nachweisen kann."

III. In einem Bescheid vom 3. April 1986 erklärte die Prüfungsabteilung, da das Dokument A am 25. November 1981 an die Abonnenten verschickt worden sei, gehe sie davon aus, daß es auch an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Es brauche daher nicht geprüft zu werden, ob die Veröffentlichung am 12. August 1981 erfolgt sei. In ihrer Erwiderung vom 31. Juli 1986 stellte die Beschwerdeführerin die Rechtsauffassung in Frage, daß der Tag der Absendung des Dokuments A auch der Tag seiner Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit sei, da Postsendungen nicht bereits bei Absendung, sondern erst bei Auslieferung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden.

IV. Am 19. Mai 1987 erließ die Prüfungsabteilung eine Entscheidung, in der sie die Auffassung vertrat, daß der 25. November 1981 als Veröffentlichungstag anzusehen sei, da der Herausgeber des Dokuments A, die Chemical Society, die Zeitschrift an diesem Tag versandt und damit keine Kontrolle mehr über deren Weiterverbreitung gehabt habe. In der Entscheidung hieß es unter Nummer 4:

"Es besteht keinerlei Zweifel daran, daß die Öffentlichkeit bereits am 25. November 1981 - z. B. durch Erwerb eines Exemplars beim Verlag - Zugang zu dem Dokument A hatte."

In der Entscheidung wurde ferner ausgeführt, daß "das Veröffentlichungsdatum ein objektiver Tatbestand" sei und daß "Vermutungen und Spekulationen über die übliche Beförderungsdauer (von Postsendungen) irrelevant und rechtsunwirksam" seien. Außerdem wurde unter Bezugnahme auf das unter Nummer II genannte Zitat B in Absatz 6 der Entscheidung festgestellt, daß das Datum der Auslieferung prima facie der 26. November 1981 sei und für ortsansässige Abonnenten sogar der 25. November 1981 gewesen sein könnte.

Die Patentanmeldung wurde deshalb wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

V. Am 6. Juli 1987 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt. Am 31. August 1987 wurde eine Beschwerdebegründung eingereicht, in der die in der Entscheidung angegebene Begründung angefochten wurde.

The letter ended by stating:

B. "I believe it probable that some private subscribers to the journal might have received their copy on 26th November but this would be quite unprovable. It is highly unlikely that private subscribers would date their copy on receipt. I think you will have to accept the remote possibility that such a person might be able to oppose within the nine-month post-grant opposition period if he can prove date of receipt."

III. In a communication dated 3 April 1986, the Examining Division indicated that because document (A) had been dispatched to subscribers on 25 November 1981, it considered that such date constituted the date on which document (A) was made available to the public. On this basis it was not necessary to consider whether publication had occurred on 12 August 1981. In a reply dated 31 July 1986 the Appellant challenged the legal basis for considering that the day of dispatch of document (A) was the date on which it was made available to the public, and contended that mail does not become available to the public upon dispatch, but upon delivery.

IV. A Decision of the Examining Division was issued on 19 May 1987, in which it was held that because the publishers of document (A), the Chemical Society, lost control over the dissemination of their publication when it was dispatched on 25 November 1981, that constituted the publication date. The Decision stated in paragraph 4:

"There is no doubt whatsoever that members of the public had access to document (A) as early as on 25 November 1981, e.g. by purchasing a copy of said publication at the publisher's office."

It was also stated in the Decision that "the date of publication is an objective matter of fact" and that "assumptions and expectations about the normal time for delivery (of mail) are irrelevant and have no legal effects". Furthermore, on the basis of quotation B in paragraph II above, the Decision also stated in paragraph 6 that the date of delivery was prima facie 26 November 1981, and could even be 25 November 1981 for local subscribers.

The patent application was therefore refused on the ground of lack of novelty.

V. A notice of appeal was filed on 6 July 1987, and the appeal fee duly paid. A statement of grounds of appeal was filed on 31 August 1987, in which the grounds of the Decision were contested.

La lettre se terminait en ces termes:

B. "A mon avis, il n'est pas exclu que certaines personnes abonnées à titre privé à la revue aient reçu leur exemplaire le 26 novembre, mais cela serait tout à fait impossible à prouver. Il est hautement improbable que des abonnés privés apposent la date de réception sur leur exemplaire. Il vous resterait à envisager, comme une éventualité peu probable, qu'une personne appartenant à cette catégorie d'abonnés puisse faire opposition dans le délai d'opposition de neuf mois après la délivrance, si elle est en mesure de prouver la date de réception."

III. Dans une notification en date du 3 avril 1986, la division d'examen a indiqué que le document A ayant été envoyé aux abonnés le 25 novembre 1981, elle considérerait que cette date était celle à laquelle ce document avait été rendu accessible au public. Par conséquent, il n'était plus nécessaire d'examiner si la date de publication était le 12 août 1981. Dans une réponse datée du 31 juillet 1986, le requérant a contesté la base juridique servant à considérer que la date d'envoi du document A était celle à laquelle ce document avait été rendu accessible au public, et a fait valoir que le courrier n'est pas rendu accessible au public lors de son envoi, mais au moment de sa distribution.

IV. Le 19 mai 1987, la division d'examen a rendu une décision dans laquelle elle a déclaré que, l'éditeur du document A, la Chemical Society, ayant cessé d'exercer son contrôle sur la diffusion de sa publication à la date à laquelle celle-ci a été envoyée, soit le 25 novembre 1981, cette date était bien la date de publication. Le point 4 de cette décision contient l'affirmation suivante:

"Nul doute que des personnes du public ont pu avoir accès au document A dès le 25 novembre 1981, par exemple en achetant directement un exemplaire de cette publication sur place, chez l'éditeur."

Dans la décision, il était dit également que "la date de publication est un fait objectif" et que "des hypothèses et prévisions quant au délai normal de distribution (du courrier) sont dénuées de pertinence et ne produisent aucun effet juridique". Se fondant sur le passage B de la lettre reproduit au point II ci-dessus, la décision constatait en outre (point 6) que la date de distribution était à première vue le 26 novembre 1981, et pouvait même être le 25 novembre 1981 pour les abonnés les plus proches.

La demande de brevet a donc été rejetée pour absence de nouveauté.

V. Le 6 juillet 1987, le requérant a formé un recours et a dûment acquitté la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel étaient contestés les motifs de la décision, a été déposé le 31 août 1987.

Mit Schreiben vom 16. März 1988 fragte der Berichterstatter beim Bibliothekar der Royal Society of Chemistry nach, wann das Dokument A erstmals in der Bibliothek der Gesellschaft ausgelegt worden sei.

In einem Bescheid vom 17. März 1988 wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, den Nachweis zu erbringen, daß das Dokument A von der Chemical Society vertraulich zu behandeln war, als es am 12. August 1981 bei ihr einging.

Auf das Schreiben des Berichterstatters vom 16. März 1988 hin erklärte der Bibliothekar der *Royal Society of Chemistry* mit Schreiben vom 25. März 1988, daß das Dokument A "am 26. November 1981 in der Bibliothek der Gesellschaft ausgelegt worden ist". Dieses Schreiben übermittelte der Berichterstatter der Beschwerdeführerin am 25. April 1988 mit dem Hinweis, es scheine den Beweis dafür zu liefern, daß das Dokument A am 26. November 1981 zum Stand der Technik erwachsen sei. Gleichzeitig forderte er sie zur Stellungnahme auf.

VI. In ihrer Erwiderung reichte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes weiteres Beweismaterial ein:

a) Keine Bibliothek außer der der *Royal Society of Chemistry* habe (den im Auftrag der Beschwerdeführerin durchgeführten umfangreichen Nachforschungen zufolge) ein Exemplar des Dokuments A vor dem 30. November 1981 erhalten.

b) Entsprechend einer Veröffentlichung der *Royal Society of Chemistry* mit dem Titel "*Refereeing Procedure and Policy*" seien Artikel, die der Gesellschaft zur Veröffentlichung angeboten würden, als vertraulich zu behandeln. Unter Nummer 1.3.3 dieser Veröffentlichung heiße es ferner: "Informationen, die die Lektoren solchen Artikeln entnehmen, dürfen erst dann freigegeben werden, wenn der Artikel veröffentlicht worden ist."

c) Es sei anzunehmen, daß das einzige für die Bibliothek der *Royal Society of Chemistry* bestimmte Exemplar des Dokuments A ihr am 26. November 1981 per Straßentransport zugestellt worden und dort gegen Mittag eingetroffen sei. Es dürfte bei seinem Eingang mit dem Tagesstempel versehen worden sein.

Auf die Bitte um nähere Ausführungen zu seinem Schreiben vom 25. März 1988 gab der Bibliothekar am 11. Juli 1988 folgende schriftliche Erklärung ab:

"Wir legen eine Fotokopie der Karteikarte bei, aus der hervorgeht, daß das Heft Nr. 22 (1981) der Zeitschrift "*Chemical Communications*" der *Chemical Society* am 26. November 1981 in die Bibliothek aufgenommen worden ist.

In der Regel werden Zeitschriften noch am selben Tag in der Freihandbibliothek ausgelegt; wir können jedoch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob dies tatsächlich geschehen ist. Die Zeit-

By letter dated 16 March 1988, the rapporteur asked the Librarian of the *Royal Society of Chemistry* on what date document (A) was first placed on the shelves of the Library of the Society.

In a communication dated 17 March 1988, the Appellant was invited to file evidence showing whether the contents of document (A) had been received by The *Chemical Society* on 12 August 1981 in confidence.

In reply to the letter dated 16 March 1988 from the rapporteur, the Librarian of The *Royal Society of Chemistry* stated in a letter dated 25 March 1988 that document (A) "was placed on the shelves of the Society's Library on the 26th November 1981". This letter was communicated by the rapporteur to the Appellant on 25 April 1988, and it was stated that the letter appeared to establish that document (A) became part of the state of the art on 26 November 1981. The Appellant's observations were invited.

VI. In reply, the Appellant filed further evidence essentially as follows:

(a) No Library other than that at the *Royal Society of Chemistry* had received a copy of document (A) before 30 November 1981 (according to extensive enquiries which had been made on behalf of the Appellant).

(b) According to a publication issued by the *Royal Society of Chemistry* entitled "*Refereeing Procedure and Policy*", a paper received by the Society for assessment by a referee with a view to its publication should be treated as confidential material. The publication also states in paragraph 1.3.3 that "Information acquired by a referee from such a paper is not available for citation until the paper is published".

(c) As to the single copy of document (A) which was destined for the Library at the *Royal Society of Chemistry*, this copy would have been brought by road on 26 November 1981 to the Library and would have reached there about midday. On arrival, this copy would have been date stamped with the date of receipt.

In reply to a request to amplify his letter dated 25 March 1988, the Librarian stated in a letter dated 11 July 1988 as follows:

"We attach a photocopy of the record showing that the issue of *Journal of the Chemical Society Chemical Communications*, Number 22 (1981) was processed into the Library on 26 November 1981.

Normally a journal would be placed on the open shelves on the same day but, of course, we cannot absolutely guarantee that this was done. However, the journal would have been available

Le 16 mars 1988, le rapporteur a écrit au bibliothécaire de la *Royal Society of Chemistry* pour lui demander à quelle date le document A avait été placé pour la première fois sur les étagères de la bibliothèque.

Par une notification du 17 mars 1988, le requérant a été invité à indiquer, preuves à l'appui, si le contenu du document A avait été communiqué le 12 août 1981 à titre confidentiel à la *Chemical Society*.

En réponse au courrier du rapporteur daté du 16 mars 1988, le bibliothécaire de la *Royal Society of Chemistry* a déclaré dans une lettre en date du 25 mars 1988 que le document A "avait été placé sur les étagères de la bibliothèque de cet éditeur le 26 novembre 1981". Le rapporteur a envoyé cette lettre au requérant le 25 avril 1988, en lui signalant qu'elle semblait établir que le document A faisait partie de l'état de la technique à compter du 26 novembre 1981. Le requérant était invité à présenter ses observations.

VI. En réponse, le requérant a fourni de nouveaux moyens de preuve qui se résument pour l'essentiel à ce qui suit:

a) Aucune autre bibliothèque que celle de la *Royal Society of Chemistry* n'a reçu d'exemplaire du document A avant le 30 novembre 1981 (suite aux enquêtes approfondies menées à la demande du requérant).

b) Selon une brochure publiée par la *Royal Society of Chemistry* et intitulée "*Refereeing Procedure and Policy*", tout projet d'article reçu par cet éditeur et remis à un lecteur chargé de l'évaluer aux fins de sa publication doit être traité confidentiellement. Cette brochure indique également au paragraphe 1.3.3 que "les informations que livre à un (tel) lecteur un tel projet d'article ne doivent pas être citées tant que l'article n'est pas publié".

c) En ce qui concerne l'exemplaire unique du document A destiné à la bibliothèque de la *Royal Society of Chemistry*, celui-ci serait parvenu par la route à la bibliothèque le 26 novembre 1981 vers midi. La date de réception est normalement apposée au tampon-dateur sur cet exemplaire, dès son arrivée.

Invité à préciser les renseignements qu'il avait fournis dans sa lettre du 25 mars 1988, le bibliothécaire a envoyé la réponse suivante, datée du 11 juillet 1988:

"Nous vous faisons parvenir ci-joint une photocopie du registre indiquant la date de prise en charge de l'exemplaire de la revue "*Chemical Communications*", volume 22 (1981) de la *Chemical Society* par la bibliothèque, soit le 26 novembre 1981.

En règle générale, les revues sont placées le jour même sur les étagères, où elles sont accessibles, mais, bien entendu, il est impossible de garantir absolument que tel a été le cas. Toute-

schrift ist jedoch an diesem Tag jedermann auf Antrag zugänglich gewesen. Ich hoffe, daß der Sachverhalt damit geklärt ist."

VII. Am 10. November 1988 fand eine mündliche Verhandlung statt. Zu dem unter Nummer VI(c) genannten Beweismaterial brachte die Beschwerdeführerin schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes vor:

a) Aus den Schreiben des Bibliothekars gehe hervor, daß das Datum, an dem das Dokument A tatsächlich in der Bibliothek ausgelegt worden sei, nirgends verzeichnet sei.

Auf der Karteikarte mit dem Datum der Neuzugänge sei beim Dokument A das Datum 26. November 1981 nicht wie bei den meisten anderen Heften der *Chemical Communications* aufgestempelt, sondern handschriftlich eingetragen worden. Dadurch, daß der Eintrag handschriftlich erfolgt sei, entstehe eine gewisse Unsicherheit. Es sei nämlich ebensogut möglich, daß das Dokument A erst am 27. November 1981 in der Bibliothek zugänglich gewesen und der handschriftliche Eintrag zurückdatiert worden sei.

b) Auch wenn das Dokument A den Angaben des Bibliothekars zufolge am 26. November 1981 jedermann auf Antrag zugänglich gewesen sei, hätte dies zu diesem Zeitpunkt niemand wissen können, da es an jenem Tag noch nicht registriert gewesen sei.

c) Die Kammer dürfe die schriftliche Aussage des Bibliothekars nicht für uneingeschränkt wahr halten, weil dieser natürlich den Sachverhalt so schildere, wie er sich hätte zutragen sollen, aber nicht wisse, was tatsächlich geschehen sei.

d) Die Patentanmeldung sollte keinesfalls aufgrund des vorliegenden Beweismaterials "zum Tode verurteilt" werden.

e) Die Beschwerdeführerin berief sich auf eine Entscheidung des 12. Senats des Bundespatentgerichts vom 6. Dezember 1983 (veröffentlicht in "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte", 1984, 148).

Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrem Hauptantrag die Erteilung eines Patents in der von der Prüfungsabteilung geprüften Fassung.

Sie stellte in der mündlichen Verhandlung erstmals hilfsweise den Antrag auf Erteilung eines Patents mit einem geänderten Hauptanspruch, in dem die in Dokument A konkret offenbarten Verbindungen ausgenommen sind.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde verkündet, daß die Beschwerde bezüglich des Hauptantrags zurückgewiesen und die Sache zur weiteren Entscheidung über den Hilfsantrag an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird.

on that day to anyone who requested to see it. I hope this clarifies the situation."

VII. An oral hearing was held on 10 November 1988. In relation to the evidence set out in paragraph VI(c) above essentially the following submissions were made on behalf of the Appellant, in writing and orally:

(a) From the letters of the Librarian, it is clear that no record is kept of the date on which document (A) was actually placed on the shelves of the Library.

The record card showing the date of processing into the Library has only a handwritten entry for document (A) of 26 November 1981, in contrast to most other issues of *Chemical Communications*, where a date stamp has been used. The fact that the relevant entry is in handwriting creates uncertainty. It is equally probable that document (A) was not available in the Library until 27 November 1981, and that the handwritten entry was back-dated.

(b) Although the Librarian states that document (A) would have been available on 26 November 1981 to anyone who requested to see it, nobody would have been aware on that day that it was available because on that day it had not been indexed.

(c) The statements in the Librarian's letters should not be accepted by the Board as necessarily accurate, because the Librarian would tend to state what should have happened, and he would not have known what actually did happen.

(d) In all the circumstances, the patent application should not be "sentenced to death" having regard to the available evidence.

(e) A Decision of the German Federal Patents Court, 12. Senat, 6 December 1983, was relied on in support of the Appellant's case (reported in "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte", 1984, 148).

As his main request, the Appellant requested the grant of a patent in the form considered by the Examining Division.

For the first time during the oral hearing the Appellant made an auxiliary request to the effect that a patent should be granted with an amended main claim excluding the specific compounds disclosed in Document (A).

At the end of the oral proceedings the decision was announced that the appeal in respect of the main request was dismissed, and that the case was remitted to the Examining Division for further prosecution in relation to the auxiliary request.

fois, toute personne aurait pu consulter la revue ce jour-là en en faisant la demande. Voilà qui, je pense, clarifie la situation."

VII. Le 10 novembre 1988 a eu lieu une procédure orale au cours de laquelle, à propos du moyen de preuve mentionné au point VI(c), ont été essentiellement présentées les conclusions suivantes, en partie par écrit, en partie oralement, au nom du requérant:

a) Il ressort clairement des lettres du bibliothécaire que la date à laquelle le document A a été effectivement placé sur les étagères de la bibliothèque n'a pas été enregistrée.

Le registre qui indique la date de prise en charge par la bibliothèque ne contient pour le document A qu'une mention manuscrite de la date du 26 novembre 1981, alors que pour la plupart des autres numéros des "*Chemical Communications*" un tampon-dateur a été utilisé. Le fait que la mention pertinente soit manuscrite laisse planer un doute. Il a pu aussi bien se faire que le document A n'ait pas été disponible dans la bibliothèque avant le 27 novembre 1981 et que la mention manuscrite ait été antidatée.

b) Bien que le bibliothécaire affirme que le document A aurait été, le 26 novembre 1981, accessible à toute personne qui en aurait fait la demande, personne n'aurait pu savoir à cette date que ce document était disponible puisqu'il n'avait pour lors pas encore été catalogué.

c) La Chambre ne doit pas considérer les affirmations contenues dans les lettres du bibliothécaire comme nécessairement exactes; en effet, le bibliothécaire serait enclin à indiquer ce qui aurait dû se passer, sans savoir ce qui s'est réellement passé.

d) En tout état de cause, la demande de brevet ne doit pas être "condamnée", eu égard aux preuves fournies.

e) L'attention de la Chambre est attirée sur une décision de la 12^e Chambre du Tribunal fédéral allemand des brevets, en date du 6 décembre 1983, qu'il convient de citer à l'appui du recours (décision dont il a été rendu compte dans "*Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*", 1984, 148).

A titre de requête principale, le requérant sollicite la délivrance d'un brevet dans la forme correspondant à la demande de brevet examinée par la division d'examen.

Ce n'est qu'au cours de la procédure orale que la Chambre a été saisie d'une requête subsidiaire tendant à obtenir la délivrance d'un brevet comportant une revendication principale modifiée qui exclut les composés spécifiques divulgués dans le document A.

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a déclaré qu'elle décidait de rejeter le recours en ce qui concerne la requête principale et de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de la poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. In der vorliegenden Beschwerde ist vor allem darüber zu entscheiden, ob das Dokument A vor dem 27. November 1981 im Sinne des Artikels 54 (1) EPU "zum Stand der Technik" gehörte. Den "Stand der Technik" bildet nach der Definition in Artikel 54 (2) EPU "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung ... zugänglich gemacht worden ist." Die Frage lautet deshalb, ob das Dokument A als schriftliche Beschreibung vor dem 27. November 1981 "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist".

3. Nach dem hier vorliegenden Beweismaterial gibt es vier mögliche Wege, auf denen das Dokument A vor dem 27. November 1981 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein könnte:

1) Der Artikel, der Gegenstand des Dokuments A ist, ist der Royal Society of Chemistry zur Veröffentlichung in einer der von ihr herausgegebenen Zeitschriften zugesandt worden und dort am 12. August 1981 eingegangen. Diese Möglichkeit wurde von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden vom 10. Juli 1985 und 3. April 1986 angesprochen, aber nicht geklärt.

2) Das Dokument A ist am 25. November 1981 als gewöhnliche Postsendung von der Royal Society an ihre Abonnenten verschickt worden. Wie unter Nummer IV angegeben, ist die Prüfungsabteilung aus diesem Grund zu der Auffassung gelangt, daß das Dokument A am 25. November 1981 veröffentlicht worden ist.

3) Ein oder mehrere Abonnenten könnten ein Exemplar des Dokuments A, das am 25. November 1981 als gewöhnliche Postsendung abgesandt worden war, bereits vor dem 27. November 1981 erhalten haben. Wie ebenfalls unter Nummer IV erwähnt, war dies ein weiterer Grund für die Entscheidung der Prüfungsabteilung.

4) Ein Exemplar des Dokuments A ist am 26. November 1981 an die Bibliothek der Royal Society of Chemistry geliefert und in ihren Bestand aufgenommen worden (s. Nr. V und VI).

4. Diese Möglichkeiten werden im folgenden einzeln erörtert.

4.1 Angesichts des von der Beschwerdeführerin vorgelegten, unter Nummer VI b genannten Beweismaterials zweifelt die Kammer nicht daran, daß der Artikel der Royal Society of Chemistry als vertraulich zugesandt wurde und daß diese verpflichtet war, seinen Inhalt bis zur Veröffentlichung (s. nachstehenden Absatz) geheimzuhalten.

4.2 Nach Auffassung der Kammer wird ein Dokument nicht schon dadurch im Sinne des Artikels 54 (2) EPU "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht",

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

Main request

2. The main question to be decided in this appeal is whether or not document (A) formed "part of the state of the art" within the meaning of Article 54(1) EPC, before 27 November 1981. "The state of the art" is defined in Article 54(2) EPC as comprising "everything made available to the public by means of a written or oral description ..., before the date of filing of the European patent application". The question is therefore, in turn, whether document (A), being a written description, was "made available to the public" before 27 November 1981.

3. In accordance with the evidence in the case, there are potentially four ways in which document (A) could be considered to have been made available to the public before 27 November 1981:

(1) As a consequence of the article which is the subject-matter of document (A) having been sent to the Royal Society of Chemistry, and received there on 12 August 1981, with a view to its publication in one of the journals published by the Royal Society. This point was raised by the Examining Division in its communications dated 10 July 1985 and 3 April 1986, but not decided.

(2) As a consequence of document (A) having been dispatched by (second class) mail by the Royal Society to its subscribers on 25 November 1981. As stated in paragraph IV above, it was on this basis that the Examining Division held that document (A) had been published on 25 November 1981.

(3) As a consequence of one or more subscribers having received a copy of document (A) before 27 November 1981, as a result of the dispatch by second class mail on 25 November 1981. As also stated in paragraph IV above, this was a subsidiary ground for the Decision of the Examining Division.

(4) As a consequence of the single copy of document (A) having been delivered to and processed into the Library of the Royal Society of Chemistry on 26 November 1981, as discussed in paragraphs V and VI above.

4 Each of these possibilities will be discussed in turn.

4(1) Having regard to the evidence filed on behalf of the Appellant and referred to in paragraph VI(b) above, the Board has no doubt that the article was received by the Royal Society of Chemistry in confidence, and that the Royal Society was obliged to keep the contents of the article secret prior to any publication as discussed below.

4(2) In the Board's view a document is not "made available to the public" for the purpose of Article 54(2) EPC merely by being addressed to a member

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

Requête principale

2. Dans le présent recours, il s'agit essentiellement de décider si le document A était ou non "compris dans l'état de la technique", au sens de l'article 54 (1) CBE, avant le 27 novembre 1981. "L'état de la technique" est défini à l'article 54 (2) CBE comme étant constitué par "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, ...". La question est donc maintenant de savoir si le document A, en tant que description écrite, a été "rendu accessible au public" avant le 27 novembre 1981.

3. Sur la base des moyens de preuve qui ont été fournis, il pourrait s'offrir au départ quatre raisons éventuelles de considérer que le document A a été rendu accessible au public avant le 27 novembre 1981, à savoir:

1) Du fait que l'article contenu dans le document A a été envoyé à la Royal Society of Chemistry et reçu par celle-ci le 12 août 1981, en vue de sa parution dans l'une des revues publiées par cet éditeur. Ce point a été soulevé par la division d'examen dans ses notifications datées du 10 juillet 1985 et du 3 avril 1986, sans toutefois être tranché.

2) Du fait que la Royal Society a envoyé le document A à ses abonnés le 25 novembre 1981 (par courrier au tarif réduit). Comme indiqué au point IV ci-dessus, c'est en invoquant ce motif que la division d'examen a considéré que le document A avait été publié le 25 novembre 1981.

3) Du fait qu'un ou plusieurs abonnés ont reçu un exemplaire du document A avant le 27 novembre 1981, cet exemplaire ayant été envoyé le 25 novembre 1981 par courrier au tarif réduit. Comme indiqué également au point IV, cela a constitué pour la division d'examen un motif subsidiaire de sa décision.

4) Du fait que l'exemplaire unique du document A a été reçu et pris en charge par la bibliothèque de la Royal Society of Chemistry le 26 novembre 1981 (cf. points V et VI ci-dessus).

4. Chacune de ces possibilités va être examinée successivement.

4.1. Eu égard au moyen de preuve fourni au nom du requérant et visé au point VI b) ci-dessus, il ne fait pas de doute pour la Chambre que l'article à publier a été reçu par la Royal Society of Chemistry à titre confidentiel et que celle-ci était tenue de garder secret le contenu de cet article avant d'en effectuer la publication sous une forme quelconque telle qu'évoquée ci-après.

4.2. De l'avis de la Chambre, pour qu'un document soit "rendu accessible au public" au sens de l'article 54 (2) CBE, il ne suffit pas qu'il soit adressé à

daß es an ein Mitglied der Öffentlichkeit adressiert und in einen Briefkasten geworfen wird. Es steht außer Zweifel, daß dieses Dokument während seiner Verweildauer im Briefkasten und bis zu seiner Auslieferung an den Adressaten nicht "der Öffentlichkeit zugänglich" ist. Die Prüfungsabteilung hat daher nach Auffassung der Kammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, daß das Dokument A der Öffentlichkeit an dem Tag zugänglich gemacht worden ist, an dem es an die Abonnenten abgeschickt wurde, also am 25. November 1981.

4.3 Nach Auffassung der Kammer ist es durchaus **möglich**, daß ein Exemplar des Dokuments A einem Abonnenten bereits einen Tag, nachdem es im Vereinigten Königreich als gewöhnliche Postsendung aufgegeben worden war, zugestellt worden ist, d. h. am 26. November 1981. Dem unter Nummer II genannten Beweismaterial zufolge dauert es nach der Absendung in der Regel mindestens zwei Tage, bis gewöhnliche Postsendungen innerhalb des Vereinigten Königreichs zugestellt werden; die Zustellung wäre also im vorliegenden Fall nicht vor dem 27. November 1981 erfolgt. Dementsprechend ist die Kammer nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit nicht davon überzeugt, daß ein Exemplar des Dokuments A tatsächlich vor dem Prioritätstag, dem 27. November 1981, mit der Post an einen Abonnenten ausgeliefert worden ist.

4.4 Hier muß die Kammer unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin anhand des Beweismaterials zunächst feststellen, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, und dann entscheiden, welche rechtlichen Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

Was den Tatbestand anbelangt, so ist die Aussage des Bibliothekars der Royal Society of Chemistry (s. Nr. V) nach Auffassung der Kammer ganz eindeutig. In seinem Schreiben vom 25. März 1988 erklärte er, daß das Dokument A "am 26. November 1981 in der Bibliothek der Society ausgelegt worden ist". In seinem späteren Schreiben vom 11. Juli 1988 gab er an, das Dokument sei am 26. November 1981 in die Bibliothek aufgenommen worden, und fügte hinzu: "In der Regel werden Zeitschriften noch am selben Tag in der Freihandbibliothek ausgelegt; wir können jedoch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob dies tatsächlich geschehen ist." Beide Schreiben standen im Zusammenhang mit dem Schreiben des Berichterstatters vom 16. März 1988 (wobei das erste das unmittelbare Antwortschreiben darauf war), das folgende Erklärung enthielt: "Wir benötigen diese Auskunft (über den Zeitpunkt, an dem das Dokument A erstmals in der Bibliothek ausgelegt wurde) im Zusammenhang mit einem beim EPA anhängigen Rechtsstreit". Die Kammer hat keinen Grund, daran zu zweifeln, daß der Bibliothekar sich bei der Abfassung dieser Schreiben ihrer möglichen Bedeutung voll bewußt war.

a) Wie bereits erwähnt, muß das EPA (in diesem Fall die Beschwerdekammer)

of the public and placed in a post-box. It is quite clear that while such a document remains in the post-box, and at all times prior to its delivery to the person to whom it is addressed, it is not "available to the public". Accordingly, in the Board's judgement, the Examining Division was wrong to hold that document (A) was made available to the public on the day when it was posted to subscribers, i.e. 25 November 1981.

4(3) In the Board's view, it is clearly **possible** that a copy of document (A) was delivered by mail to a subscriber on the day after it was posted by second class mail in the United Kingdom, i.e. on 26 November 1981. However, having regard to the evidence referred to in paragraph II above, the normal time taken for delivery of second class mail within the United Kingdom is at least two days from posting, i.e. not before 27 November 1981. Accordingly, the Board is not satisfied that, on the balance of probabilities, any copy of document (A) was in fact delivered by mail to a subscriber before the priority date of 27 November 1981.

4(4) On this aspect of the appeal, having regard to the Appellant's submissions, the Board must first decide, having regard to the evidence, the facts that occurred on the balance of probabilities, and must then decide what are the legal consequences of such facts.

As to the facts, in the Board's view, the evidence from the Librarian of the Royal Society of Chemistry set out in paragraph V above, is really quite clear. In his letter dated 25 March 1988 he stated that document (A) "was placed on the shelves of the Society's Library on the 26th November 1981". In his subsequent letter dated 11 July 1988 he stated that document (A) was processed into the Library on 26 November 1981, and that "normally a journal would be placed on the open shelves on the same day but, of course, we cannot absolutely guarantee that this was done". Both these letters were written in the context of the letter from the rapporteur dated 16 March 1988 (the first in direct reply), in which it was stated that "This information (when document (A) was first placed on the shelves of the Library) is requested in connection with legal proceedings within the EPO...". The Board has no reason to doubt that these letters were written by the Librarian with full regard as to the potential serious nature of their contents.

(a) As previously mentioned, in relation to an issue of fact such as in this

une personne du public et mis à la poste. Il est évident que tant qu'un tel document se trouve dans une boîte à lettres des postes et qu'il n'a pas été remis à son destinataire, il n'est pas "accessible au public". En conséquence, la Chambre estime que la division d'examen a eu tort de considérer que le document A a été rendu accessible au public à la date à laquelle il a été envoyé par la poste aux abonnés, à savoir le 25 novembre 1981.

4.3 Selon la Chambre, s'il est vrai qu'il faut à l'évidence envisager l'**éventualité** de la remise d'un exemplaire du document A par courrier à un abonné le 26 novembre 1981, c'est-à-dire le jour suivant la date à laquelle cet exemplaire a été posté au tarif réduit au Royaume-Uni, il n'en reste pas moins que, d'après la preuve visée au point II, le délai normal d'acheminement d'un courrier affranchi au tarif réduit à l'intérieur du Royaume-Uni est au minimum de deux jours à compter de la date à laquelle il a été posté, ce qui mène au 27 novembre 1981 au plus tôt. En conséquence, la Chambre n'est pas certaine que, compte tenu des probabilités, un exemplaire du document A a été effectivement remis par courrier à un abonné avant la date de priorité du 27 novembre 1981.

4.4 En ce qui concerne la quatrième possibilité, la Chambre doit, sur la base des conclusions présentées par le requérant et des moyens de preuve fournis, se prononcer en premier lieu sur la question de savoir quels ont été les faits, en pesant les probabilités, puis décider quelles sont les conséquences juridiques de tels faits.

S'agissant des faits, la Chambre estime que le témoignage du bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry mentionné au point V ci-dessus est tout à fait clair. Dans sa lettre du 25 mars 1988, il a affirmé que le document A "avait été placé sur les étagères de la bibliothèque de cet éditeur le 26 novembre 1981". Dans sa seconde lettre, en date du 11 juillet 1988, il a indiqué que la date de prise en charge du document A par la bibliothèque était le 26 novembre 1981; il y a également déclaré: "En règle générale, les revues sont placées le jour même sur les étagères, où elles sont accessibles, mais bien entendu, il est impossible de garantir absolument que tel a été le cas". Ces deux lettres faisaient suite (la première par retour du courrier) à celle du rapporteur datée du 16 mars 1988 dans laquelle celui-ci indiquait: "Cette information (à savoir la date à laquelle le document A a été placé pour la première fois sur les étagères de la bibliothèque) est requise dans le cadre du déroulement d'une instance devant l'OEB...". La Chambre n'a aucune raison de douter qu'en écrivant ces lettres, le bibliothécaire avait pleinement conscience de l'importance que pouvait avoir leur contenu.

a) Comme indiqué ci-dessus, lorsqu'il s'agit d'examiner une question de fait

bei Tatfragen, in denen es wie im vorliegenden Fall darum geht, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist, anhand des ihm vorliegenden Beweismaterials nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit feststellen, was geschehen ist; d. h. es muß feststellen, was "aller Wahrscheinlichkeit nach" geschehen ist. Dies ist der übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung in Verfahren dieser Art. Anhand der obengenannten Beweismittel hält die Kammer die Möglichkeit, daß das Dokument A am 26. November 1981 im Freihandbereich der Bibliothek ausgelegt worden ist, für zweifellos viel wahrscheinlicher als das Gegenteil. Ohne Gegenbeweis ist davon auszugehen, daß das, was nach Angaben des Bibliothekars "normalerweise" geschieht, auch tatsächlich eingetreten ist. Eine diesbezügliche Unsicherheit - z. B. wegen der handschriftlichen Eintragung auf der Karteikarte - fällt dabei kaum ins Gewicht. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß das Dokument A an diesem Tag in der Bibliothek ausgelegt worden ist. Dieser Tatbestand hat rechtlich gesehen zur Folge, daß das Dokument A am 26. November 1981 für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ zum Stand der Technik gehörte.

b) In seinem Schreiben vom 11. Juli 1988 führte der Bibliothekar ferner aus, daß "die Zeitschrift ... an diesem Tag für jedermann auf Antrag zugänglich war"; die Kammer vertritt dazu die Auffassung, daß es sich dabei nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit um eine echte Tatsachenfeststellung handelt. Ihres Erachtens ist damit bewiesen, daß das Dokument A am 26. November 1981 im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist". Es ist rechtlich nicht erforderlich, daß ein Mitglied der Öffentlichkeit z. B. aufgrund eines Registers davon wußte, daß das Dokument an diesem Tag auf Antrag zugänglich war. Es genügt, daß das Dokument an diesem Tag der Öffentlichkeit **tatsächlich** zugänglich war, und zwar unabhängig davon, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit davon gewußt oder die Einsichtnahme beantragt hat. Nach Auffassung der Kammer ist dies die richtige Auslegung des Artikels 54 (2) EPÜ.

Was die unter Nummer VII e genannte Entscheidung des Bundespatentgerichts anbelangt, so ist die Kammer der Auffassung, daß sich der dieser Entscheidung zugrundeliegende Fall von dem hier vorliegenden aus folgenden Gründen unterscheidet:

i) Erstens dürfte diese Entscheidung nach dem deutschen Patentgesetz von 1968 getroffen worden sein, das sich im Wortlaut erheblich von dem heute geltenden Patentgesetz von 1981 (das dem EPÜ genau entspricht) unterscheidet.

ii) Außerdem war die Sachlage anders. Im damaligen Fall handelte es sich bei dem fraglichen Dokument um eine Doktorarbeit, die wenige Tage vor dem relevanten Prioritätstag in das Archiv einer Bibliothek aufgenommen worden

case when a document was first made available to the public, the EPO (in this case the Board of Appeal) must decide what happened having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: i.e. it must decide what is "more likely than not" to have happened. This is the normal standard of proof in proceedings of this nature. On the above evidence, in the Board's view it is clearly much more likely that document (A) was placed on the open shelves of the Library on 26 November 1981, than that it was not so placed. It is to be presumed, in the absence of evidence to the contrary, that what the librarian stated would "normally" happen did in fact happen. Any uncertainty in this respect, for example because of the handwritten entry on the record card, is of a minimal nature. The Board therefore holds that document (A) was placed on the shelves of the Library on that date. It follows as a legal consequence of that fact that document (A) formed part of the state of the art for the purpose of Article 54 EPC on 26 November 1981.

(b) Furthermore, in his letter dated 11 July 1988 the Librarian went on to state that "the journal would have been available on that day to anyone who requested to see it", and the Board further holds that on the balance of probabilities this is a true statement of fact. In the Board's judgement, such fact is also sufficient to establish that document (A) was "made available to the public" for the purpose of Article 54(2) EPC on 26 November 1981. It is not necessary as a matter of law that any members of the public would have been aware that the document was available upon request on that day, whether by means of an index in the Library or otherwise. It is sufficient if the document was in fact available to the public on that day, whether or not any member of the public actually knew it was available, and whether or not any member of the public actually asked to see it. In the Board's view, that is the proper interpretation of Article 54(2) EPC.

As to the Decision of the Federal Patents Court, identified in paragraph VII(e) above, in the Board's view, that case should be distinguished from the present case for the following reasons:

(i) In the first place, it appears that the Decision was made under the provisions of the German Patent Law of 1968, which differ in wording considerably from the provisions of the current German Patent Law of 1981 (which correspond exactly to the provisions of the EPC).

(ii) Furthermore, the case should be distinguished on its facts. In that case, the document in question was a thesis, which had been placed in the archives of a library a few days before the relevant priority date. The archives of a

comme en l'espèce (date à laquelle un document a été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB (en l'occurrence la chambre de recours) doit déterminer ce qui s'est passé, sur la base des preuves dont il dispose et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est "plus probable de s'être produit que de ne s'être pas produit." Telle est la méthode requise habituellement dans ce genre de procédure. Sur la base du témoignage mentionné ci-avant, la Chambre estime qu'il est à l'évidence bien plus probable que le document A ait été placé le 26 novembre 1981 sur les étagères accessibles de la bibliothèque que l'inverse. En l'absence de preuve du contraire, il y a lieu de supposer que ce que le bibliothécaire a mentionné comme se produisant "en règle générale" s'est effectivement produit. Toute incertitude à cet égard, tenant par exemple au fait qu'une mention manuscrite a été portée sur le registre, n'a qu'une importance secondaire. La Chambre considère donc que le document A a été placé sur les étagères de la bibliothèque à cette date. La conséquence juridique qui en découle est que, le 26 novembre 1981, le document A était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE.

b) En outre, dans sa lettre datée du 11 juillet 1988, le bibliothécaire a également indiqué que "toute personne aurait pu consulter la revue ce jour-là en faisant la demande". La Chambre considère encore que, compte tenu des probabilités, cela correspond à la réalité des faits. Elle estime qu'un tel énoncé des faits suffit également à établir que le document A a été "rendu accessible au public" au sens de l'article 54 (2) CBE le 26 novembre 1981. Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire qu'une quelconque personne du public ait su qu'à cette date le document était accessible sur demande, que ce soit en consultant le catalogue de la bibliothèque ou d'une autre manière. Il suffit que le document ait été **réellement** accessible au public à cette date; qu'une personne du public ait effectivement su ou non que ce document était accessible et demandé ou non à le consulter importe peu. Telle est, de l'avis de la Chambre, l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 54 (2) CBE.

En ce qui concerne la décision du Tribunal fédéral allemand des brevets, citée au point VII e) ci-dessus, la Chambre estime qu'il convient de faire la distinction entre ce cas et la présente affaire, pour les raisons suivantes:

i) En premier lieu, il apparaît que cette décision a été rendue sous le régime de la loi allemande sur les brevets de 1968, dont le texte diffère considérablement de celui de l'actuelle loi allemande sur les brevets de 1981 (dont les dispositions correspondent exactement à celles de la CBE).

ii) En outre, cette affaire se distingue par les faits qui la constituent. En l'occurrence, le document concerné était une thèse qui avait été rangée dans les dépôts d'archives d'une bibliothèque quelques jours avant la

war. Das Archiv ist natürlich ein Bereich der Bibliothek, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die Doktorarbeit war auch nicht vor dem Prioritätstag in das Register aufgenommen worden, so daß kein Mitglied der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag die Herausgabe aus dem Archiv verlangen konnte. Unter diesen Umständen wurde als Tatsache festgestellt, daß das Dokument nicht vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden war.

Im Gegensatz dazu handelt es sich im vorliegenden Fall bei dem Dokument A um ein Heft der Zeitschrift "*Chemical Communications*", die regelmäßig erscheint und "als Forum für erste Berichte über neue, wichtige Arbeiten aus allen Bereichen der Chemie, die von besonderem allgemeinem oder fachlichem Interesse sein können" (aus Nr. 2.0 der unter Nr. V a genannten Abhandlung "*Refereeing Procedure and Policy*") dienen soll. Im selben Absatz heißt es weiter, daß nur solche Artikel zur Veröffentlichung angenommen werden sollten, deren Inhalt "so aktuell ist, daß eine rasche Veröffentlichung zum Fortschritt der chemischen Forschung beiträgt".

Unter diesen Umständen ist es zweifellos denkbar, daß ein interessiertes Mitglied der Öffentlichkeit am 26. November 1981 nach der neuesten Ausgabe der *Chemical Communications*, also des Dokuments A, gefragt hat.

Außerdem - und dies ist ganz entscheidend - war das Dokument A, wie bereits erwähnt, der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag tatsächlich zugänglich.

Aus diesen Gründen muß die Beschwerde nach Auffassung der Kammer hinsichtlich des Hauptantrags scheitern.

Hilfsantrag

5. Wie unter Nummer VII angegeben, hat die Beschwerdeführerin den Antrag, daß hilfsweise ein Patent auf der Grundlage eines geänderten Hauptanspruchs erteilt werden sollte, in dem die in Dokument A offenbarten Verbindungen ausgenommen sind, erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer gestellt. Dabei hatte die Prüfungsabteilung bereits vor Ergehen ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 die Ansicht geäußert, daß die Ansprüche, die ihr zur Prüfung vorgelegt worden waren, keine tragfähige Grundlage für ein Patent darstellten (wenn auch aus Gründen, denen sich die Kammer nicht anschließen kann) (s. Nr. II und III). Somit war zumindest seit April 1986 die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der Ansprüche, die den Gegenstand des Hauptantrags bilden, äußerst zweifelhaft.

In der Entscheidung T 153/85 "Alternativansprüche/AMOCO" (ABl. EPA 1988, 1) hat die Kammer festgestellt,

library are, of course, a part of a library which is not open to the public. The thesis had not been indexed before the priority date, and so no member of the public could have asked for it to be produced from the archives before the priority date. In these circumstances, it was held as a finding of fact that the document had not been published before the priority date.

In contrast, in the present case, document (A) is an issue of the journal "*Chemical Communications*" which is issued regularly, and which "is intended as a forum for preliminary accounts of original and significant work, in any area of chemistry that is likely to prove of wide general appeal or exceptional specialist interest" (from paragraph 2.0 of the paper "*Refereeing Procedure and Policy*" mentioned in paragraph V(a) above). This paper also states in the same paragraph that papers should only be accepted for publication in this journal if the content "is of such urgency that rapid publication will be advantageous to the progress of chemical research".

In these circumstances, it was clearly possible for an interested member of the public to ask for the latest issue of *Chemical Communications*, i.e. document (A), on 26 November 1981.

Furthermore, and most significantly, as stated previously, document (A) was in fact available to the public before the priority date.

For the above reasons, in the Board's judgement the appeal must fail in respect of the main request.

Auxiliary request

5. As stated in paragraph VII above, the Appellant's request that a patent should alternatively be granted on the basis of an amended main claim in which the compounds disclosed in document (A) are excluded was first made at the oral hearing before this Board. This was in spite of the fact that the Examining Division, before issuing its Decision dated 19 May 1987, had expressed its view that the claims which it was being asked to examine (albeit for reasons not upheld by the Board) could not validly form the basis for a patent (see paragraphs II and III above). Thus, at least since April 1986, the grant of a European patent on the basis of the claims which are the subject of the main request was seriously in doubt.

In Decision T 153/85 "Alternative claims/AMOCO" (OJ EPO 1988, 1), the Board stated the "normal rule" in re-

date de priorité concernée. Bien entendu, ces locaux ne sont pas accessibles au public. La thèse n'avait pas été cataloguée avant la date de priorité, de telle sorte qu'aucune personne du public n'aurait pu demander qu'elle soit retirée des archives avant la date de priorité. Aussi a-t-il été conclu qu'effectivement le document n'avait pas été publié avant la date de priorité.

En revanche, dans la présente affaire, le document A est un numéro de la revue "*Chemical Communications*" qui est publiée régulièrement et qui "est conçue comme une tribune destinée à rendre compte à titre préliminaire de travaux originaux et importants dans tous les domaines de la chimie susceptibles de retenir l'attention d'un large public ou de présenter un intérêt exceptionnel pour les spécialistes" (tiré du paragraphe 2.0 de la brochure intitulée "*Refereeing Procedure and Policy*" mentionnée au point V a) ci-dessus). Cette brochure indique également dans le même paragraphe que seuls devraient être acceptés en vue de leur publication dans la revue en question les articles dont le contenu "présente un tel caractère d'urgence qu'une publication rapide contribuerait à faire progresser la recherche dans le domaine de la chimie".

Dans ces conditions, toute personne du public intéressée pouvait à l'évidence, le 26 novembre 1981, demander à consulter le dernier numéro des "*Chemical Communications*", c'est-à-dire le document A.

Du reste, comme indiqué plus haut, le document A était effectivement accessible au public avant la date de priorité, et c'est ce fait qui est le plus important.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Chambre estime qu'il ne peut être fait droit au recours en ce qui concerne la requête principale.

Requête subsidiaire

5. Comme indiqué au point VII, cette requête en vue de la délivrance à titre subsidiaire d'un brevet sur la base d'une revendication principale modifiée excluant les composés divulgués dans le document A a été présentée pour la première fois par le requérant lors de la procédure orale tenue devant la Chambre, et ce, alors que la division d'examen, avant de rendre sa décision datée du 19 mai 1987, avait estimé que les revendications qu'elle avait été chargée d'examiner ne pouvaient pas (pour des motifs auxquels la Chambre ne saurait toutefois souscrire) valablement servir de base à la délivrance d'un brevet (cf. points II et III ci-dessus). Ainsi, depuis avril 1986 au moins, la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications faisant l'objet de la requête principale était très incertaine.

Dans la décision T 153/85 "Autre jeu de revendications/AMOCO" (JO OEB 1988, 1), la Chambre a énoncé comme

daß für die Einreichung von Alternativansprüchen im Beschwerdeverfahren "normalerweise folgende Regel" gilt:

"Wünscht ein Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchsatzes, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von der Beschwerdekammer bei der Entscheidung über die Beschwerde (nicht nur im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ) geprüft wird, so müssen diese alternativen Anspruchsätze zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Kammer zu Recht ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem sehr fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind."

Die Gründe für diese Standardregel werden ebenfalls dargelegt - s. Nr. 2.1.

Aus den Ausführungen unter Nummer VII geht hervor, daß die Kammer in Ausübung des ihr nach Artikel 111 EPÜ eingeräumten Ermessens in der mündlichen Verhandlung entschieden hat, den Hilfsantrag im Verfahren zuzulassen und die Sache zur weiteren Entscheidung darüber an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Die Kammer hat hauptsächlich deshalb so entschieden, weil bei der hier gegebenen besonderen Sachlage der Gegenstand der Ansprüche, die dem Hilfsantrag zugrunde liegen, möglicherweise gewährbar ist und die erfinderische Tätigkeit dieses Gegenstands von der Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 noch nicht geprüft worden war.

Es ist jedoch festzuhalten, daß die von der Kammer (auf Antrag der Beschwerdeführerin) gewählte Vorgehensweise nicht im Interesse der Öffentlichkeit liegt, weil sich die endgültige Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents auf diese Anmeldung dadurch zwangsläufig weiter verzögert. Ein solcher weiterer Aufschub für die Dauer der Prüfung der Anmeldung auf erfinderische Tätigkeit liegt zwar möglicherweise im Interesse des Anmelders (da die Aussicht auf eine Patenterteilung kommerziell verwertbar ist), nicht aber im Interesse anderer potentieller Forscher auf demselben Gebiet.

Nach Auffassung der Kammer hätte in Fällen wie diesem, wo sich der Beschwerdeführer im Verfahren vor der Prüfungsabteilung darüber im klaren hätte sein müssen, daß der von ihr eingereichte einzige Anspruchssatz durchaus zurückgewiesen werden könnte, der Prüfungsabteilung ein Hilfsantrag vorgelegt werden müssen, der dem etwaigen Zurückweisungsgrund (hier die vorzeitige Veröffentlichung

lation to the filing of alternative claims during appeal proceedings as follows:

"If an appellant wishes that the allowability of the alternative set of claims, which differ in subject-matter from those considered at first instance, should be considered (both in relation to Article 123 EPC and otherwise) by the Board of Appeal when deciding on the appeal, such alternative sets of claims should be filed with the grounds of appeal, or as soon as possible thereafter.

When deciding on an appeal during oral proceedings, a Board may justifiably refuse to consider alternative claims which have been filed at a very late stage, for example during the oral proceedings, if such alternative claims are not clearly allowable."

The reasons for this normal rule are also set out - see paragraph 2.1.

As follows from what is stated in paragraph VII above, the Board in the exercise of its discretion under Article 111 EPC decided at the oral hearing to admit the auxiliary request into the proceedings and to remit the case to the Examining Division for further prosecution in relation to the auxiliary request. The main reason why the Board took this course was because, in the particular circumstances of this case, the subject-matter of the claims forming the basis of the auxiliary request was not clearly unallowable, and the question of inventive step of such subject-matter had not been considered by the Examining Division in its Decision dated 19 May 1987.

However, it should be stated that the course adopted by the Board (at the request of the Appellant) is contrary to the public interest, because the result of it is that there is inevitably a further delay in the making of a final decision as to whether or not a European patent may be granted on this application. Such a further delay, while the Examining Division examines and decides upon the application in relation to inventive step, could be in the interest of an applicant (the possibility of a patent being granted being a commercially valuable asset), and contrary to the interest of other potential workers in the same field.

In the Board's view, in a case such as the present, where it should have been clear to the Appellant during the proceedings before the Examining Division that the only set of claims before it could well be refused, any auxiliary request should have been made before the Examining Division taking into account the reason for the likely refusal (here, in view of the prior publication of document (A)). Following the filing of

suit la "règle normale" en ce qui concerne le dépôt d'autres revendications durant la procédure de recours:

"Si un requérant souhaite que la chambre de recours qui doit statuer sur le recours examine la question de l'admissibilité (au regard de l'article 123 de la CBE et également d'autres dispositions) d'autres jeux de revendications dont l'objet diffère de celui des revendications qui ont été examinées en première instance, il doit produire ces autres jeux avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après.

Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre est en droit de refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été déposés très tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles."

La justification de cette règle habituellement appliquée est en outre exposée au point 2.1 de cette décision.

Ainsi qu'il ressort du point VII ci-dessus, la Chambre a décidé lors de la procédure orale, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui confère l'article 111 CBE, de faire droit à la requête subsidiaire et de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de la poursuite de la procédure sur la base de cette requête subsidiaire. La raison en est essentiellement que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'objet des revendications sur lesquelles se fonde la requête subsidiaire n'est pas à l'évidence inadmissible, et que la question de son activité inventive n'a pas été considérée par la division d'examen dans sa décision en date du 19 mai 1987.

Toutefois, il convient de noter que le parti qu'a ainsi pris la Chambre (à la demande du requérant) est contraire à l'intérêt du public puisqu'il implique inévitablement un nouveau report de la décision finale quant à la question de savoir si un brevet européen peut ou non être délivré sur la base de cette demande. Ce laps de temps supplémentaire dont dispose la division d'examen pour examiner et décider si la demande implique une activité inventive pourrait certes être dans l'intérêt d'un demandeur (la possibilité qu'un brevet soit délivré constituant un atout commercial précieux), mais contraire à celui d'autres personnes travaillant dans le même domaine.

La Chambre estime que, dans un cas tel que celui qui est à l'origine du présent recours, où le requérant aurait dû voir manifestement, durant la procédure devant la division d'examen, que l'unique jeu de revendications qu'il soumettait avait de fortes chances d'être rejeté, c'est la division d'examen qui aurait dû être saisie le cas échéant d'une requête subsidiaire, dans laquelle il aurait été dûment tenu compte du

des Dokuments A) Rechnung trägt. Nach Einreichung eines solchen Hilfsantrags (wie er der Kammer jetzt vorliegt) muß die Prüfungsabteilung zunächst über den Hauptantrag und wenn dieser nicht gewährt ist - anschließend über den Hilfsantrag entscheiden (vorbehaltlich der Ausübung des ihr in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens).

Wird dieser Hilfsantrag erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens (z. B. in der mündlichen Verhandlung) gestellt, so kann die Kammer ihn in Ausübung ihres Ermessens entsprechend den in der obengenannten Entscheidung T 153/85 dargelegten Grundsätzen zurückweisen.

Im vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung zwar in ihrem Bescheid vom 3. April 1986 die Ansicht geäußert hat, daß die Ansprüche 4, 6, 13, 15 und 19 keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen, daß sie jedoch in ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 keine diesbezügliche Feststellung getroffen hat, da ihr zu diesem Zeitpunkt noch kein Hilfsantrag vorlag.

Die Prüfungsabteilung sollte die Anmeldung nun auf der Grundlage der Ansprüche prüfen, die Gegenstand des der Kammer vorliegenden Hilfsantrags sind, und eine Entscheidung darüber treffen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 19. Mai 1987 wird aufgehoben.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie den Hauptantrag betrifft.
3. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, die Anmeldung auf der Grundlage der Ansprüche, die dem in der mündlichen Verhandlung vom 10. November 1988 eingereichten Hilfsantrag zugrunde liegen, zu prüfen und darüber zu entscheiden.

such an auxiliary request (corresponding to the auxiliary request now before the Board), the Examining Division should examine and decide upon the main request and, if this is not allowed, upon any such auxiliary request (subject to the exercise of its discretion under Rule 86(3) EPC) in its decision.

If such an auxiliary request is not made until a late stage of appeal proceedings (e.g. during oral proceedings) the request may be refused in the exercise of the Board's discretion, in accordance with the principles set out in Decision T 153/85 identified above.

In the present case, the Board notes that in its communication dated 3 April 1986, the Examining Division expressed its view as to the lack of inventive step in Claims 4, 6, 13, 15 and 19, but that the Decision dated 19 May 1987 makes no finding in this respect, there having been no auxiliary request before it.

The Examining Division should now examine and decide upon the application, upon the basis of the claims which are the subject of the present auxiliary request before the Board.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Examining Division dated 19 May 1987 is set aside.
2. The appeal in respect of the main request is dismissed.
3. The case is remitted to the Examining Division in order that it should examine and decide upon the application with claims based upon the auxiliary request filed during the oral proceedings held on 10 November 1988.

motif du rejet éventuel (eu égard, en l'occurrence, à la publication antérieure que constituait le document A). Lorsqu'elle est saisie d'une telle requête subsidiaire (correspondant à celle dont la Chambre est saisie dans le présent recours), la division d'examen doit statuer sur la requête principale puis, en cas de rejet de celle-ci, sur la requête subsidiaire (sous réserve de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3) CBE).

Si une telle requête subsidiaire n'est présentée qu'à un stade avancé de la procédure de recours (par exemple durant la procédure orale), la chambre de recours peut la rejeter, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en conformité avec les principes énoncés dans la décision T 153/85 mentionnée ci-dessus.

Dans la présente affaire, la Chambre note que la division d'examen, dans sa notification du 3 avril 1986, avait exprimé son point de vue en ce qui concerne l'absence d'activité inventive de l'objet des revendications 4, 6, 13, 15 et 19, mais que cette même division d'examen, dans sa décision en date du 19 mai 1987, ne s'est aucunement prononcée à ce sujet, n'ayant été saisie d'aucune requête subsidiaire.

Il appartient maintenant à la division d'examen d'examiner la demande et de rendre une décision sur la base des revendications faisant l'objet de la présente requête subsidiaire dont a été saisie la Chambre.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'examen en date du 19 mai 1987 est annulée.
2. Le recours est rejeté en ce qui concerne la requête principale.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'examen afin qu'après examen elle statue sur la demande comportant les revendications de la requête subsidiaire présentée au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 10 novembre 1988.