

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

### Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ mit Zwischen-Entscheidung T 220/89 vom 28. Februar 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Auch wenn Artikel 82 EPÜ sich auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht, führt die Anwendung von Regel 61 a) EPÜ (vgl. insbesondere Regel 27, 29 und 30 EPÜ) im Falle einer geänderten Fassung des europäischen Patents zu dem Schluß, daß die gemäß Artikel 82 EPÜ erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung unter die in Artikel 102(3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" fällt, denen das in geänderter Umfang aufrechterhaltene Patent genügen muß?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/91** anhängig

II. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ mit Zwischen-Entscheidung T 604/89 vom 15. März 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Wenn mehrere Beteiligte an einem Verfahren vor dem EPA Beschwerde eingelegt und die entsprechenden Beschwerdegebühren entrichtet haben, hat dann das EPA die Verpflichtung, die Beschwerdegebühren an alle Beschwerdeführer, außer an den ersten, zurückzubezahlen, auch wenn die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ nicht erfüllt sind?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/91** anhängig.

III. Die Juristische Beschwerdekammer hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ mit Entscheidung J 16/90 vom 6. März 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

1. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, die zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA zu zahlen sind:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist zur Zahlung der in Artikel 158 (2) Satz 2 EPÜ genannten "nationalen Gebühr"?

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

### Referrals by Boards of Appeal

I. In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.4.2 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in interlocutory decision T 220/89 dated 28 February 1991:

*Even if Article 82 EPC refers to a European patent application and Article 100 EPC does not give unity of invention as a ground for opposition, does application of Rule 61a EPC (cf. in particular Rules 27, 29 and 30 EPC) in the case of an amended European patent mean that the unity of invention demanded by Article 82 EPC comes under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet?*

The case is pending under Ref. No. **G 1/91**

II. In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.4.2 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in interlocutory decision T 604/89 dated 15 March 1991:

*Where several parties to proceedings before the EPO have filed appeals and paid the corresponding appeal fees, is the EPO obliged to refund appeal fees to all appellants except the first, even if the requirements of Rule 67 EPC have not been met?*

The case is pending under Ref. No. **G 2/91**.

III. In accordance with Article 112(1)(a) EPC, the Legal Board of Appeal has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in decision J 16/90 dated 6 March 1991:

1. On the question of whether re-establishment of rights may be granted in respect of time limits for payments due when proceedings are initiated before the EPO:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limits laid down in Articles 78(2) and 79(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit for payment of the "national fee" specified in the second sentence of Article 158(2) EPC?

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

### Questions soumises par les chambres de recours

I. La chambre de recours technique 3.4.2 a, par sa décision intermédiaire T 220/89 en date du 28 février 1991, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)a) CBE:

*Bien que l'article 82 CBE vise les demandes de brevet européen et que l'absence d'unité d'invention ne figure pas parmi les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ne peut-on néanmoins considérer que, dans le cas d'un brevet européen dont le texte a été modifié, l'application de la règle 61bis CBE (cf. notamment les règles 27, 29 et 30 CBE) conduit à faire de l'unité d'invention exigée à l'article 82 CBE une des "conditions de la présente convention" (article 102(3) CBE) auxquelles doit satisfaire le brevet maintenu tel qu'il a été modifié ?*

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 1/91**

II. La chambre de recours technique 3.4.2 a, par sa décision intermédiaire T 604/89 en date du 15 mars 1991, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)a) CBE:

*Lorsque plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont formé recours en acquittant chacune la taxe de recours correspondante, l'OEB est-il tenu de rembourser cette taxe à tous les requérants à l'exception du premier même si les conditions énoncées à la règle 67 CBE ne sont pas remplies ?*

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 2/91**.

III. La chambre de recours juridique a, par sa décision J 16/90 en date du 6 mars 1991, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)a) CBE:

1. En ce qui concerne l'octroi de la restitutio in integrum quant aux délais prévus pour les paiements à effectuer au début de la procédure devant l'OEB:

a) dans le cas de demandes européennes, les dispositions de l'article 122 CBE sont-elles applicables aux délais prévus aux articles 78(2) et 79(2) CBE ?

b) dans le cas de demandes internationales, les dispositions de l'article 122 CBE sont-elles applicables au délai prévu pour le paiement de la "taxe nationale" mentionnée à l'article 158(2), 2<sup>e</sup> phrase CBE ?

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist des Artikels 94 (2) EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die in Artikel 150 (2) Satz 4 EPÜ genannte Frist?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/91** anhängig.

IV. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Zwischen- Entscheidung T 202/89 vom 7. Februar 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren (Artikel 105 EPÜ) während der Beschwerdefrist nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt, die Beschwerde im Sinne des Artikels 107 EPÜ zu?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/91** anhängig.

2. On the question of whether re-establishment of rights may be granted in respect of time limits for filing requests for examination:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit laid down in Article 94(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit specified in the fourth sentence of Article 150(2) EPC?

The case is pending under Ref No. **G 3/91**.

IV. In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3 21 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in interlocutory decision T 202/89 dated 7 February 1991:

*Does a party which gives valid notice of intervention in opposition proceedings (Article 105 EPC) during the period for appeal following the Opposition Division's decision have a right of appeal under Article 107 EPC?*

The case is pending under Ref No. **G 4/91**.

2. Ence qui concerne l'octroi de la restitutio in integrum quant aux délais prévus pour formuler la requête en examen:

a) dans le cas de demandes européennes, les dispositions de l'article 122 CBE sont-elles applicables au délai prévu à l'article 94(2) CBE?

b) dans le cas de demandes internationales, les dispositions de l'article 122 CBE sont-elles applicables au délai mentionné à l'article 150(2), 4<sup>e</sup> phrase CBE?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 3/91**.

IV. La chambre de recours technique 3.2.1 a, par sa décision intermédiaire T 202/89 en date du 7 février 1991, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)a) CBE:

*Le tiers qui a valablement produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition (article 105 CBE) pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision est-il admis à former un recours au sens de l'article 107 CBE?*

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 4/91**

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1 vom 27. November 1989  
J 20/89 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: J.-C. Saisset  
E. Persson

**Stichwort: Rechtsmittelinstanz  
(PCT-Fälle)**

**Artikel: 150, 155 EPÜ, 17 (1), 34 (1),  
39, 48 (2) PCT**

**Schlagwort: "EPA nur als IPEA tätig" - "Zuständigkeit der Beschwerdekammern als Rechtsmittelinstanz in der internationalen Phase (verneint)"**

*Leitsatz*

*In der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung sind die Beschwerdekammern des EPA nicht zuständig für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen des Amtes, die dieses einzig und allein in seiner Funktion als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne von Kapitel II des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens getroffen hat*

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 19. Mai 1988 reichte die beschwerdeführende Gesellschaft eine internationale Anmeldung nach dem PCT ein, in der die Priorität einer am 21. Mai 1987 eingereichten US-Patentanmeldung in Anspruch genommen und lediglich Australien und Japan bestimmt wurden. Das EPA war weder Anmeldeamt noch Bestimmungsamt, noch ausgewähltes Amt, sondern wurde gemäß einer Vereinbarung mit dem USPTO als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig.

II. Der internationale Recherchenbericht wurde am 11. August 1988 an die Beschwerdeführerin gesandt.

III. Am 16. Dezember 1988 schickte der beim Europäischen Patentamt zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin dem EPA per Telekopie einen im Namen der Beschwerdeführerin unterzeichneten Antrag auf internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT und ein Begleitschreiben mit Anweisungen hinsichtlich der Zahlung der anfallenden Gebühren.

IV. Am 20. Dezember 1988 unterzeichnete der bevollmächtigte Vertreter das Original des Begleitschreibens und

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.1  
dated 27 November 1989  
J 20/89 - 3.1.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: J.-C. Saisset  
E. Persson

**Headword: Appellate jurisdiction  
(PCT cases)**

**Article: 150, 155 EPC, 17(1), 34(1),  
39, 48(2) PCT**

**Keyword: "EPO acting solely as IPEA" - "Appellate jurisdiction of the Boards of Appeal in international phase (no)"**

*Headnote*

*During the international phase of a PCT application, the Boards of Appeal of the EPO have no jurisdiction to examine appeals against decisions taken by the Office acting solely in the capacity of an International Preliminary Examining Authority within the meaning of Chapter II of the Patent Cooperation Treaty*

### Summary of Facts and Submissions

I. On 19 May 1988, the Appellant corporation filed an international application under the PCT, claiming the priority of a US patent application filed on 21 May 1987 and designating only Australia and Japan. The EPO was neither receiving Office nor designated Office nor elected Office, but, in accordance with the terms of an agreement with the USPTO, acted as International Searching Authority (ISA).

II. The international search report was mailed to the Appellant on 11 August 1988.

III. On 16 December 1988 the Appellant's European professional Representative forwarded by facsimile to the EPO a demand for international preliminary examination according to Chapter II of the PCT, signed on behalf of the Appellant and a covering letter including instructions to pay the necessary fees.

IV. On 20 December 1988 the authorised Representative signed the original of the covering letter and sent it

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours juridique 3.1.1, en date du 27 novembre 1989  
J 20/89 - 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: J.-C. Saisset  
E. Persson

**Référence: Juridiction compétente pour connaître d'un recours (demandes PCT)**

**Article: 150, 155 CBE; 17.1), 34.1),  
39, 48.2) PCT**

**Mot-clé: "OEB agissant uniquement en tant qu'IPEA" - "Compétence des chambres de recours pour connaître d'un recours pendant la phase internationale (non)"**

*Sommaire*

*Pendant la phase internationale d'une demande PCT les chambres de recours de l'OEB ne sont pas compétentes pour statuer sur des recours formés contre des décisions prises par l'OEB agissant uniquement en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 mai 1988, la requérante a déposé une demande internationale au titre du PCT, qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet US déposée le 21 mai 1987 et dans laquelle les seuls Etats désignés étaient l'Australie et le Japon. L'OEB n'était ni Office récepteur, ni Office désigné, ni Office élu mais, conformément aux dispositions d'un accord passé avec l'USPTO, agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA).

II. Le rapport de recherche internationale a été envoyé par courrier à la requérante le 11 août 1988.

III. Le 16 décembre 1988, le mandataire européen de la requérante a fait parvenir par télécopie à l'OEB une demande d'examen préliminaire international conformément au chapitre II du PCT, qu'il avait signée au nom de la requérante, en l'accompagnant d'une lettre dans laquelle étaient données des instructions pour le paiement des taxes requises.

IV. Le 20 décembre 1988, ce même mandataire a signé l'original de la lettre d'accompagnement et l'a envoyé

schickte es zusammen mit dem Original des Antrags auf EPA-Form 1037 ab. Der Versand erfolgte nicht per Einschreiben. Diese Originale zur Bestätigung der Telekopie wurden nicht mehr aufgefunden und scheinen auf dem Postweg verlorengegangen zu sein.

V. Die in Artikel 39 (1) PCT vorgesehene Frist von 19 Monaten endete am 21. Dezember 1988.

VI. Der 23. Januar 1989 war der letzte Tag, an dem unter Wahrung der 20monatigen Frist nach Kapitel I PCT in Japan Handlungen vorgenommen werden konnten.

VII. Mit einem am 6. März 1989 eingegangenen Schreiben beantragte der Vertreter:

- a) Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ
- b) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ
- c) Anwendung von Artikel 48 (2) a) und b) PCT

VIII. In einem vom 31. März 1989 datierten Schriftstück mit der Überschrift "Notification" (Mitteilung) bestätigte das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA), daß:

a) der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vom 16. Dezember 1988 gemäß Regel 92.4 PCT als nicht erfolgt gelte

b) Artikel 39 (1) PCT nicht anwendbar sei, da vor dem Ablauf von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum kein Vertragsstaat ausgewählt worden sei.

Alle Anträge auf Behebung der Mängel wurden zurückgewiesen, da Regel 82.1 a) PCT nicht anwendbar und das EPA anderweitig weder zuständig, noch befugt sei, die überschrittene Frist als eingehalten gelten zu lassen.

IX. Am 8. April 1989 legte der Vertreter Beschwerde gegen die Mitteilung vom 31. März 1989 ein und beantragte:

- a) die Zulassung der Beschwerde
- b) die Zulassung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung mit Datum vom 16. Dezember 1988
- c) in deren Folge die Zulassung der Auswählerklärung hinsichtlich Japans und Australiens

X. Eine Beschwerdegebühr wurde am 8. April 1989 entrichtet.

XI. In der Begründung seiner Beschwerdeschrift brachte der bevollmächtigte Vertreter

a) hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde vor, daß:

together with the original of the Demand on EPO Form 1037. Registered post was not used. These originals, confirming the facsimile, have not been traced and appear to have been lost in the mail.

V. The 19 months period of Article 39(1) PCT expired on 21 December 1988.

VI. 23 January 1989 was the last day on which action could be taken under the 20 months period of PCT Chapter I in Japan.

VII. By letter received on 6 March 1989 the Representative applied for:

- (a) further processing under Article 121 EPC;
- (b) re-establishment of rights under Article 122 EPC;
- (c) application of Article 48(2)(a) and (b) PCT.

VIII. By a document headed "Notification" dated 31 March 1989, the EPO acting as International Preliminary Examining Authority (IPEA), confirmed that:

(a) the demand for international preliminary examination of 16 December 1988 was considered not to have been made pursuant to Rule 92.4 PCT;

(b) Article 39(1) PCT was not applicable because no Contracting State had been elected before expiry of 19 months from the priority date.

All requests for remedies were refused as Rule 82.1(a) PCT was not applicable and the EPO had no other competence or authority to allow the time limit, which had been missed, to be deemed to have been observed.

IX. On 8 April 1989 the Representative filed a "Notice of Appeal" against the "Notification" of 31 March 1989 and applied for:

- (a) admission of the appeal;
- (b) admission of the demand for preliminary examination as of the date 16 December 1988;
- (c) consequently, admission of election of Japan and Australia.

X. An appeal fee was paid on 8 April 1989.

XI. In "Grounds of Appeal" set out in his "Notice of Appeal", the authorised Representative,

(a) concerning the admissibility of the Appeal, submitted that:

avec l'original de la demande d'examen préliminaire, présentée sur le formulaire EPO Form 1037. L'envoi n'a pas été effectué par courrier recommandé. Ces originaux confirmant la télécopie n'ont pas été retrouvés et semblent s'être égarés lors de cet envoi.

V. Le délai de 19 mois prévu à l'article 39.1) PCT a expiré le 21 décembre 1988.

VI. Le 23 janvier 1989 était le dernier jour du délai de 20 mois, prévu au chapitre I du PCT, pendant lequel il était possible d'accomplir des actes au Japon.

VII. Dans une lettre reçue le 6 mars 1989, le mandataire a demandé:

- a) la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE;
- b) la *restitutio in integrum* conformément à l'article 122 CBE;
- c) l'application de l'article 48.2) a) et b) PCT.

VIII. Par un document intitulé "Notification" en date du 31 mars 1989, l'OEB, agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), a confirmé que:

a) la demande d'examen préliminaire international du 16 décembre 1988 était considérée comme n'ayant jamais été envoyée, en vertu de la règle 92.4 PCT;

b) l'article 39.1) n'était pas applicable, aucun Etat contractant n'ayant été élu avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Toutes les requêtes présentées en vue d'obtenir l'application de remèdes juridiques ont été rejetées au motif que la règle 82.1 a) PCT n'était pas applicable et que l'OEB n'était investi d'aucune autre compétence ou autorité lui permettant d'admettre que le délai non observé soit considéré comme l'ayant été.

IX. Le 8 avril 1989, le mandataire a produit un "acte de recours" par lequel il formait un recours contre la "Notification" du 31 mars 1989 et demandait:

- a) que le recours soit considéré comme recevable;
- b) qu'il soit fait droit à la demande d'examen préliminaire international du 16 décembre 1988;
- c) que par conséquent, soient admises l'élection du Japon et de l'Australie.

X. La taxe de recours a été acquittée le 8 avril 1989.

XI. Dans les "Motifs du recours" exposés dans l'acte de recours, le mandataire agréé

a) a fait valoir, s'agissant de la recevabilité du recours,

- die Mitteilung effektiv eine Entscheidung sei, durch die Beschwerdeführerin beschwert sei und von der Eingangsstelle (*Receiving Section*) (*sic*) im Namen des EPA als der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde getroffen worden sei

- die Beschwerde auch aus Gründen der allgemeinen Billigkeit zulässig sei, da ohne einen solchen Rechtsbehelf keinerlei Möglichkeit bestünde, selbst eine eindeutig fehlerhafte Entscheidung der Formalprüfstelle des als ISA oder IPEA tätigen EPA zu überprüfen

b) und führte in der Sache Argumente an, die er bereits in einem vom 28. Februar 1989 datierten und am 6. März 1989 eingegangenen Schreiben vorgebracht hatte, er beantragte erneut die Weiterbehandlung (Artikel 121 EPÜ) und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Artikel 122 EPÜ).

Er beantragte eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Kammer nicht bereit sei, die Beschwerde zuzulassen. Eine solche Verhandlung wurde angesetzt.

XII. Vor der mündlichen Verhandlung wurde die Anmelderin aufgefordert, sich zu der Frage zu äußern, ob die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung für eine Entscheidung zuständig seien, die in einer solchen Sache vom Europäischen Patentamt als IPEA getroffen wurde.

XIII. Mit Schreiben vom 15. Juni 1989 brachte der Vertreter vor, daß in Ermangelung eines Beschwerdeverfahrens im PCT die Bestimmungen des EPÜ (Artikel 106, Artikel 150(2), Artikel 150(3), Artikel 125) dahingehend ausgelegt werden sollten, daß die Zuständigkeit der Beschwerdekammern gegeben sei

XIV. In der mündlichen Verhandlung hielt der Vertreter seine frühere Argumentation und seine Anträge aufrecht. Er machte geltend, daß weder der PCT noch das EPÜ Bestimmungen enthielten, die gegen die Zuständigkeit der Kammer sprechen, und daß es keine andere Möglichkeit gebe, die Entscheidung der IPEA zu überprüfen.

### Entscheidungsgründe

1. Bevor die Juristische Beschwerdekammer über die vorliegende Sache befindet, muß sie darüber entscheiden, ob sie in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung für die Überprüfung von Entscheidungen zuständig ist, die das Europäische Patentamt in seiner Funktion als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-

- the "Notification" was effectively a decision which adversely affected the Appellant; and had been taken by the Receiving Section (*sic*) on behalf of the EPO as an International Preliminary Authority,

- the Appeal was also admissible on general equitable grounds because without such a legal remedy there would be no possibility of any reconsideration of even a blatantly erroneous formalities decision by the EPO acting as ISA or IPEA;

(b) and, concerning the substance, developed arguments previously submitted in a letter of 28 February 1989, received on 6 March 1989, and asked again for further processing (Article 121 EPC) and re-establishment of rights (Article 122 EPC)

He requested Oral Proceedings if the Board was not inclined to allow the appeal. Such proceedings were appointed.

XII. Before the Oral Proceedings, the Applicant was invited to express his view on the question whether the Boards of Appeal of the European Patent Office have jurisdiction in the international phase of a PCT application over a decision taken by the European Patent Office as IPEA in such a case.

XIII. By letter dated 15 June 1989 the Representative submitted that, as there is no Appeal provided for in the PCT, the provisions of the EPC (Article 106, Article 150(2), Article 150(3), Article 125) should be interpreted as giving jurisdiction to the Boards of Appeal

XIV. In the Oral Proceedings the Representative maintained his previous arguments and requests for relief. He contended that nothing in the PCT or the EPC prevented the Board from having jurisdiction and that there was no other possibility of a review of the decision of the IPEA.

### Reasons for the Decision

1. Before it may consider the present case on its merits, the Legal Board of Appeal is required to decide whether, during the international phase of a PCT application, it has jurisdiction to examine decisions taken by the European Patent Office acting in its capacity as an International Preliminary Examining Authority (IPEA) within the

- que la "Notification" était en fait une décision qui ne faisait pas droit aux prétentions de la requérante et qui avait été prise par la section de dépôt (*sic*) pour le compte de l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international;

- que le recours était également recevable pour des motifs généraux d'équité, car si aucun des remèdes juridiques n'était applicable, il serait impossible d'obtenir la révision d'une décision en la forme prise par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA, même lorsqu'il est patent que cette décision est erronée;

b) et, pour ce qui est du fond, a développé les arguments exposés antérieurement dans une lettre en date du 28 février 1989 reçue le 6 mars 1989, et demandé à nouveau la poursuite de la procédure (article 121 CBE) et la *restitutio in integrum* (article 122 CBE).

Il a requis une procédure orale pour le cas où la Chambre n'aurait pas l'intention de faire droit au recours. Cette procédure orale a effectivement été organisée.

XII. Avant la procédure orale, le mandataire a été invité à prendre position sur la question de savoir si, pendant la phase internationale d'une demande PCT, les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont compétentes pour connaître d'une décision prise au sujet de cette demande par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'IPEA.

XIII. Par lettre en date du 15 juin 1989 le mandataire a fait valoir qu'étant donné que le PCT ne prévoyait pas la possibilité du recours, les dispositions de la CBE (articles 106, 150(2) et (3), 125 CBE) devaient être interprétées comme conférant compétence aux chambres de recours de l'OEB.

XIV. Au cours de la procédure orale, le mandataire a maintenu les arguments qu'il avait avancés auparavant et les requêtes qu'il avait présentées en vue d'obtenir l'application de remèdes juridiques. Il a déclaré qu'aucune disposition du PCT ou de la CBE ne s'oppose à ce que la Chambre soit compétente et qu'il n'existe pas d'autre possibilité sinon d'obtenir la révision de la décision de l'IPEA,

### Motifs de la décision

1. Avant de pouvoir juger la présente affaire sur le fond, la Chambre doit décider si, durant la phase internationale d'une demande PCT, elle est compétente pour revoir des décisions rendues par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du chapitre II

tragte Behörde (IPEA) im Sinn des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags (vgl. Artikel 150, 155 EPU) getroffen hat.

2. Es ist darauf hinzuweisen, daß abgesehen von den in Regel 40.2 c) und Regel 68.3 c) PCT vorgesehenen Möglichkeiten weder im Vertrag selbst noch in dessen Ausführungsordnung eine Beschwerde in der internationalen Phase des Verfahrens vor der als internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als IPEA tätigen Behörde vorgesehen ist: dies ist auch in der Fachliteratur herausgestellt worden (vgl. Kurt Haertel in "Zehn Jahre Bundespatentgericht", Heymanns, 1971, Seite 60, zitiert in Ulrich C. Hallmann "PCT-Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens", 2. Auflage, Heymanns, 1981), wobei der Akzent gleichermaßen auf dem bewußten Fortlassen des Beschwerdeverfahrens und auf dem Fehlen von Organen zur Entgegennahme von Beschwerden liegt. Darüber hinaus hat das im Namen der Beschwerdeführerin zu Rate gezogene Internationale Büro der WIPO in einem Schreiben vom 30. Juni 1989 betreffend den Gegenstand dieses Verfahrens im Auftrag von Herrn Bartels (dem Leiter der PCT-Rechtsabteilung) bestätigt, daß der PCT keine Möglichkeit für Beschwerden oder Eingaben in der internationalen Phase vorsieht, damit das Verfahren nicht erschwert und die im PCT festgelegten kurzen Fristen gewahrt werden. Er wies darauf hin, daß Anmelder in der internationalen Phase dennoch nicht gänzlich auf Rechtsschutz verzichten müßten und daß alle PCT-Behörden einen Antrag auf nochmalige Überprüfung einer früheren, während der internationalen Phase ergangenen Entscheidung entgegennehmen und gebührend prüfen würden, auch wenn dies nicht ausdrücklich im PCT vorgesehen sei. Ein ausgewähltes Amt könne eine Entscheidung einer IPEA überprüfen.

3. Da der PCT in der vorliegenden Sache keine Beschwerdemöglichkeit vorsieht, gilt es darüber zu befinden, ob wie dies von der Beschwerdeführerin gewünscht und vorgetragen wird - in der internationalen Phase die beschwerderelevanten Bestimmungen des EPU herangezogen werden dürfen.

4. Wird das EPA in einer Sache als ISA tätig, so kann es faktisch auch als Bestimmungsamt tätig werden; wird es in einer Sache als IPEA tätig, so kann es faktisch auch als ausgewähltes Amt tätig werden. Handelt es als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt, hat es dieselben Befugnisse wie ein Amt eines PCT-Vertragsstaats (vgl. Artikel 2 x) und 2 xii) PCT). Darüber hinaus besagt Artikel 150 (3) EPU, daß eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, als europäische Patentanmeldung gilt. Infolge-

meaning of Chapter II of the Patent Cooperation Treaty (cf. Articles 150, 155 EPC).

2. It has to be borne in mind that, save as is provided in Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, there is nothing in that Treaty, or in the Regulations under it, providing for appeal during the international phase in proceedings before the authority acting as International Searching Authority (ISA) or as IPEA: This has been pointed out in the literature (cf. Kurt Haertel in "Zehn Jahre Bundespatentgericht", Heymanns, 1971, page 60, cited in Ulrich C. Hallmann "PCT Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens", 2nd ed., Heymanns, 1981), the accent being as much on the deliberate omission of procedure for appeals as on the non-existence of bodies capable of receiving them. Furthermore, in a letter dated 30 June 1989, relating to the matters the subject of the present proceedings, the International Bureau of WIPO, consulted on behalf of the Appellant, has, under the authority of M. Bartels (Head of the PCT Legal Section) confirmed that the PCT does not contain any provisions for appeal or petition during the international phase, in order to avoid complicating the procedure and in view of the short time limits provided for under the PCT. He pointed out that Applicants are not, however, entirely deprived of legal safeguards during the international phase and that all PCT Authorities will accept and duly consider any request for reconsideration of an earlier decision taken during the international phase, although this is not expressly provided for in the PCT. An elected Office could review a decision of an IPEA.

3. Since there is no appeal provided for under the PCT in the present case, it is necessary to consider whether, as the Appellant wishes and submits, recourse may be made during the international phase to the provisions of the EPC relating to appeal.

4. In a case in which the EPO acts as ISA it may, in fact, also act as designated Office and in a case in which it acts as IPEA it may, in fact, also act as elected Office. When it is acting as a designated or elected Office, it has the same powers as any Office of a PCT Contracting State (cf. Articles 2(x) and 2(xii), PCT). Furthermore, Article 150(3) EPC provides that an international application for which the EPO acts as designated Office or elected Office shall be deemed to be a European patent application. Consequently, there is no obstacle to making use of

du Traité de coopération en matière de brevets (cf. articles 150, 155 CBE).

2. Il est à noter que mis à part les règles 40.2 c) et 68.3 c) PCT, le PCT et son règlement d'exécution ne prévoient nulle part la possibilité de former pendant la phase internationale un recours devant l'administration agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou en tant qu'IPEA, ainsi que cela a été souligné dans la doctrine (cf. Kurt Haertel dans "Zehn Jahre Bundespatentgericht", Heymanns, 1971, page 60, cité dans Ulrich C. Hallmann "PCT Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens", 2<sup>e</sup> éd., Heymanns, 1981): ces auteurs ont souligné que le PCT ignorait délibérément la procédure de recours et n'avait pas prévu d'instance chargée d'instruire les recours. D'autre part, dans une lettre en date du 30 juin 1989, le Bureau international de l'OMPI, que le mandataire avait consulté pour le compte de la requérante au sujet des questions soulevées dans la présente procédure, a, en la personne de M. Bartels (Directeur de la division juridique du PCT), confirmé que le PCT ne prévoit aucune possibilité de contestation ou de recours pendant la phase internationale, cela dans le souci d'éviter de compliquer la procédure et en raison également de la brièveté des délais fixés par le PCT. Il a fait observer que les demandeurs ne sont pas toutefois entièrement dépourvus de protection juridique durant la phase internationale, toutes les administrations du PCT acceptant et prenant dûment en considération les requêtes visant à obtenir le réexamen d'une décision prise antérieurement pendant la phase internationale, bien qu'il n'y ait aucune disposition explicite en ce sens dans le PCT. Un Office élu pourrait revoir une décision prise par une IPEA.

3. Puisqu'il ne peut dans la présente espèce être introduit de recours au titre du PCT, il y a lieu de se demander si, comme le souhaite et le fait valoir la requérante, il est possible durant la phase internationale de faire jouer les dispositions de la CBE en matière de recours.

4. Lorsqu'il agit en tant qu'ISA, l'OEB peut, en fait, agir aussi en qualité d'Office désigné, et, lorsqu'il agit en tant qu'IPEA, il peut en fait également agir en tant qu'Office élu. Quand il agit en tant qu'Office désigné ou élu, il est investi des mêmes pouvoirs que n'importe quel office de l'un quelconque des Etats contractants du PCT (cf. article 2.x) et 2.xii) PCT). En outre, l'article 150(3) CBE dispose que lorsque l'OEB agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.

dessen steht der Inanspruchnahme des im EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahrens in Ergänzung der Bestimmungen des PCT (vgl. Artikel 150 (2) EPÜ) in solchen Fällen nichts entgegen. Ist das EPA jedoch wie im vorliegenden Fall weder Anmeldeamt noch Bestimmungsamt, noch ausgewähltes Amt, sondern lediglich gemäß einer Vereinbarung mit einem nationalen Amt in der internationalen Phase als ISA oder IPEA tätig, so muß festgestellt werden, ob es nicht schlicht namens und im Auftrag des nationalen Amtes tätig wird und folglich die Bestimmungen des PCT strikt einhalten muß.

Die Artikel 17(1) und 34(1) PCT sehen vor, daß sich das Verfahren in der internationalen Phase nach dem PCT, dessen Ausführungsordnung und der Vereinbarung mit der betreffenden ISA oder IPEA richtet. Nach der Vereinbarung zwischen der WIPO und dem EPA (ABl. EPA 1987, 515 ff.) ist das EPA verpflichtet, die Verwaltungsrichtlinien und die Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einzuhalten. Daraus folgt, daß hier die Ausführungsordnung und die Richtlinien zum PCT Vorrang vor den EPÜ-Bestimmungen haben müssen. Daher muß sich die Anwendung des Artikels 150(2) EPÜ, was das Beschwerdeverfahren betrifft, darauf beschränken, die eng gefaßten Bestimmungen der Regeln 40.2 c) und 68.3 c) PCT zu ergänzen, die sich lediglich auf die Prüfung von Widersprüchen gegen die Zahlung zusätzlicher Gebühren beziehen, die Ausschüsse oder andere besondere Instanzen von ISAs oder IPEAs angeordnet haben.

5. Da der PCT ein Beschwerdeverfahren in der internationalen Phase vor der IPEA nicht vorsieht, machte der Beschwerdeführer geltend, ein Anmelder habe, wenn er von dem im EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahren nicht Gebrauch machen könne, keinerlei Rechtsschutz im Falle fehlerhafter Entscheidungen des als IPEA tätigen EPA. Die Juristische Beschwerdekammer vermag dem nicht zuzustimmen. Wie Herr Bartels von der WIPO in dem oben erwähnten Briefwechsel mit dem Vertreter der Anmelderin deutlich gemacht hat, können Entscheidungen, die in der internationalen Phase von Bestimmungssämtern oder ausgewählten Ämtern getroffen wurden, in der nachfolgenden nationalen Phase überprüft werden, was in der Praxis auch geschieht.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß es einem Anmelder, dessen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung als nicht gestellt gilt, noch freisteht, gemäß Kapitel I PCT in die nationale Phase einzutreten, selbst wenn er es versäumt, von der Möglichkeit des Verfahrens nach Kapitel II PCT Gebrauch zu machen. Nach Artikel 39(3) PCT

appeal procedures provided for under the EPC to supplement the provisions of the PCT (cf. Article 150(2) EPC) in such cases. However, if, as in the present case, the EPO is neither receiving Office nor designated Office nor elected Office, but acts as ISA or IPEA during the international phase solely in accordance with an agreement with a national Office, it is necessary to decide whether it is acting simply by delegation on behalf of the national Office and, accordingly, is bound to a strict observation of the provisions of the PCT.

Articles 17(1) and 34(1) PCT provide in effect that, in the international phase, the procedure is determined by the PCT, the Regulations made under it and the agreement made with the ISA or IPEA concerned. The Agreement between WIPO and the EPO (OJ EPO 1987, 515 et seq.) imposes obligations on the EPO to observe the administrative instructions and directives concerning the International Search and International Preliminary Examination. It follows that, in these circumstances, the provisions of the PCT Regulations, instructions and directives must take precedence over any EPC provisions. Consequently, the application of Article 150(2) EPC must be limited, so far as concerns appeal procedure, to supplementing the express provisions of PCT Rules 40.2(c) and 68.3(c), which relate only to the examination of protests against the charging of additional fees undertaken by boards or other special instances of ISAs or IPEAs

5. Faced with the absence of a procedure for appeal during the international phase before the IPEA, organised under the PCT, the Appellant has argued that if he cannot make use of appeal procedures provided under the EPC an Applicant is deprived of legal safeguards against erroneous decisions made by the EPO acting as IPEA. The Legal Board of Appeal is unable to accept this argument. As M. Bartels of WIPO pointed out in the correspondence with the Applicant's representative referred to above, there can be - and in practice is - review of decisions taken in the international phase by designated or elected Offices during the subsequent national phase.

It should also be borne in mind that when a demand for international preliminary examination is considered not to have been made, the Applicant still has the possibility of entering the national phase in accordance with PCT Chapter I, even if he loses the opportunity to make use of the optional procedure of PCT Chapter II. Article 39(3)

Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que, pour compléter les dispositions du PCT, il soit fait appel en occurrence aux procédures de recours prévues par la CBE (cf. article 150(2) CBE). Toutefois, lorsque, comme c'est le cas dans la présente affaire, l'OEB n'est ni Office récepteur, ni Office désigné, ni Office élu, mais agit en tant qu'ISA ou IPEA pendant la phase internationale, en se conformant uniquement à un accord passé avec un office national, la question se pose de savoir s'il agit simplement par délégation pour le compte de l'office national et s'il doit par conséquent s'en tenir strictement aux dispositions du PCT.

Les articles 17.1) et 34.1) PCT prévoient en effet que, pendant la phase internationale, la procédure est déterminée par le PCT, son règlement d'exécution et l'accord conclu avec l'ISA ou l'IPEA concernée. L'accord conclu entre l'OEB et l'OMPI (JO OEB 1987, 515 s.) fait obligation à l'OEB de se conformer aux instructions administratives et aux directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Il ensuit dans ces conditions que les dispositions du règlement d'exécution du PCT, ainsi que celles des instructions et directives y afférentes doivent primer sur n'importe quelle disposition de la CBE. L'article 150(2) CBE ne peut donc être appliqué, pour ce qui est de la procédure de recours, que pour compléter les dispositions explicites des règles 40.2.c) et 68.3.c) du PCT, lesquelles régissent uniquement l'examen par un comité ou toute autre instance spéciale des ISA ou des IPEA de réserves formulées à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles.

5. Constatant qu'il n'a pas été prévu de procédure de recours pour la phase internationale auprès de l'IPEA, la requérante a fait valoir que si un demandeur ne peut faire mettre en oeuvre les procédures de recours prévues dans la CBE, il ne dispose d'aucune protection juridique contre les décisions qui pourraient être prises à tort à son encontre par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Or, la Chambre ne peut accepter cet argument. Comme l'a répondu M. Bartels au nom de l'OMPI dans la correspondance avec le mandataire du demandeur à laquelle il est fait référence plus haut, les décisions prises pendant la phase internationale par les Offices désignés ou élus peuvent être réexaminées - et sont effectivement réexaminées dans la pratique - au cours de la phase nationale qui suit.

Il faut aussi se souvenir que lorsqu'une demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant jamais été envoyée, la demande peut encore entrer dans la phase nationale conformément au chapitre I du PCT, même si le demandeur ne peut plus exercer l'option prévue au chapitre II du PCT. En vertu de

kann jedes ausgewählte Amt einen aus Artikel 39 (1) a) oder b) PCT resultierenden Rechtsverlust verhindern. Darüber hinaus schreibt Artikel 48 (2) PCT vor, daß jeder PCT-Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt ansieht, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind, und stellt es einem solchen Staat frei, soweit er betroffen ist, Fristüberschreitungen auch aus anderen Gründen als entschuldigt anzusehen. Schließlich ist es, wie Herr Bartels hervorhob, einem PCT-Vertragsstaat freigestellt, die Bestimmungen von Artikel 48 (1) PCT und Regel 82 PCT bei auf dem Postweg verlorengegangenen Schriftstücken auch dann als erfüllt zu betrachten, wenn die betreffende IPEA eine andere Auffassung vertreten hat.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Kammer ist für die Prüfung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.

PCT empowers any elected Office to prevent a loss of rights resulting from Article 39(1)(a) or (b) PCT. Furthermore, Article 48(2) PCT requires every PCT Contracting State to excuse, so far as that State is concerned, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit and allows such a State, so far as it is concerned, to excuse such delays for other reasons. Finally, as M. Bartels has pointed out, there is nothing to prevent a PCT Contracting State from considering that the provisions of Article 48(1) PCT and Rule 82 PCT have been satisfied, in the case of loss of documents in the mail, even though the IPEA concerned was of a different opinion.

#### Order

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

The Board has no jurisdiction to examine the present appeal.

l'article 39.3) PCT, tout Office élu peut éviter au demandeur une perte de droits découlant de l'article 39.1) a) ou b) PCT. En outre, l'article 48.2) PCT dispose que tout Etat contractant du PCT doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai et qu'il peut, pour ce qui le concerne, excuser un tel retard pour d'autres motifs. Enfin, comme l'a fait remarquer M. Bartels, rien n'empêche un Etat contractant du PCT de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 48.1) PCT et de la règle 82 PCT dans le cas où des documents envoyés par la poste se seraient égarés, même si l'IPEA concernée ne partageait pas cette opinion.

#### Dispositif

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

La Chambre n'est pas compétente pour statuer sur le présent recours.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 13. Dezember 1989 T 493/88 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: E. Turrini  
C. Payraudeau

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
1) Commissariat à l'Energie Atomique  
2) FRAMATOME

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Siemens Aktiengesellschaft

**Stichwort:** Abstandsgitter/CEA-FRAMATOME

**Artikel:** 100, 101 (1), 102(2), 114 (1) EPÜ

**Regel:** 55 c), 68 (2) Satz 1 EPÜ

**Schlagwort:** "Ungenügend begründete Entscheidung" - "Prüfung des Einspruchs - Umfang der Befugnisse der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer" - "Prüfung von Amts wegen"

*Leitsätze*

*I. Nach den Bestimmungen der Artikel 101 (1) und 102 (2) EPÜ kann eine Einspruchsabteilung erst dann rechtmäßig auf Zurückweisung eines Einspruchs entscheiden, wenn sie sich davon überzeugt hat, daß die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchs-*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 13 December 1989 T 493/88- 3.4.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: E. Turrini  
C. Payraudeau

**Patent proprietor/Respondent:**  
1) Commissariat à l'Energie Atomique  
2) FRAMATOME

**Opponent/Appellant:** Siemens Aktiengesellschaft

**Headword:** Spacer grid/CEA-FRAMATOME

**Article:** 100, 101(1), 102(2) and 114(1) EPC

**Rule:** 55(c) and 68(2), first sentence, EPC

**Keyword:** "Insufficiently reasoned decision" - "Examination of the opposition - Scope of the powers of the Opposition Division and of the Board of Appeal" - "Examination by the EPO of its own motion"

*Headnote*

*I. Under the provisions of Articles 101(1) and 102(2) EPC, an Opposition Division cannot validly hold that an opposition must be rejected until it has assured itself that none of the grounds for opposition listed in Article 100 EPC preclude the maintenance of the Euro-*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 13 décembre 1989 T 493/88 - 3.4.1 (Texte officiel)

Composition de la Chambre

Président: K. Lederer  
Membres: E. Turrini  
C. Payraudeau

**Titulaire du brevet/intimé:**  
1) Commissariat à l'Energie Atomique  
2) FRAMATOME

**Opposant/requérant:** Siemens Aktiengesellschaft

**Référence:** Grille entretoise/CEA-FRAMATOME

**Articles:** 100, 101(1), 102(2) et 114(1) CBE

**Règle:** 55c) et 68(2), première phrase CBE

**Mot-clé:** "Décision incomplètement motivée" - "Examen de l'opposition - Etendue des pouvoirs de la division d'opposition et de la chambre de recours" - "Examen d'office"

*Sommaire*

*I. Conformément aux dispositions des articles 101(1) et 102(2) CBE, une division d'opposition ne peut valablement conclure au rejet d'une opposition qu'après s'être assurée que l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE ne s'opposent pas*



gründe in ihrer Gesamtheit der Aufrechterhaltung des betreffenden europäischen Patents nicht entgegenstehen Sie darf sich bei ihrer Prüfung nicht auf die in der Einspruchsschrift ausdrücklich angeführten Gründe allein beschränken, sondern muß den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, wie dies Artikel 114 (1) EPÜ vorschreibt

II. Eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung auf Zurückweisung des Einspruchs ist nicht vorschriftsmäßig begründet im Sinne der Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ, wenn nach Angabe der Gründe, aus denen die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Patents entgegen der Auffassung des Einsprechenden für neu erachtet, nicht dargelegt wird, aus welchen Gründen diesem Gegenstand auch eine erfinderische Tätigkeit zuerkannt wird.

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegner sind Inhaber des europäischen Patents Nr 0033 263 (Anmeldung Nr 81 400 060 0) Der einzige unabhängige Anspruch der insgesamt 10 Ansprüche dieses Patents lautet wie folgt:

"1. Abstandsgitter für eine Brennstoffanordnung zur Verwendung in einem Druckwasserreaktor, das durch sich kreuzende Platten (19) in quadratischer Rasteranordnung gebildet wird und durch dessen Zellen (7) die Brennstäbe (8) zur Querstabilisierung geführt werden, wobei die Stäbe ein Bündel bilden, in dem einige Stäbe durch Führungsrohre (10) ersetzt sind, die einerseits die mechanische Stabilität der Brennstoffanordnung und andererseits die Führung der Steuerstäbe für die Reaktivität sicherstellen, und die die Zellwände bildenden Platten zweierlei in das Zelleninnere ragende Halteelemente für die Brennstäbe tragen, nämlich einerseits starre Noppen (13, 14) und andererseits Federn (12), die Querkräfte auf die Brennstäbe ausüben sollen, in das Gitter eingesetzt und so auf die Platten verteilt sind, daß jede Seite einer jeden einen Brennstab umschließenden Zelle ein anderes Element trägt als die gegenüberliegende Seite, dadurch gekennzeichnet, daß

- der größte Teil der mit Federn ausgestatteten Wände Doppelfedern (12) trägt, die zwei aktive Abschnitte, nämlich jeweils einen auf jeder Seite der die Doppelfeder tragenden Wand aufweisen, so daß diese Feder symmetrisch auf zwei verschiedene Brennstäbe in zwei benachbarten Zellen einwirken kann,

- die übrigen mit Federn ausgestatteten Wände einfache Federn (16) mit einem einzigen aktiven Abschnitt aufweisen, der in einer der beiden Zellen

pean patent at issue. It may not confine its examination merely to the grounds expressly mentioned in the notice of opposition but must examine the facts of its own motion in accordance with Article 114(1) EPC.

II. A decision of an Opposition Division rejecting the opposition is not correctly reasoned within the meaning of the first sentence of Rule 68(2) EPC if, after giving the reasons why the Opposition Division, unlike the opponent, considers the subject-matter of the patent to be new, it fails to state the reasons why it considers that the subject-matter also involves an inventive step.

### Summary of Facts and Submissions

I. The Respondents are the proprietors of European patent No 0 033 263 (application No. 81 400 060.0). The patent embodies ten claims with the only independent claim being worded as follows:

"1. Spacer grid for a fuel assembly employed in a pressurised light water nuclear reactor comprising intersecting plates (19) forming a grid of rectangular units, in whose cells (7) the fuel rods (8) are transversely held, said rods constituting a bundle in which certain rods are replaced by guide tubes (10) ensuring, on the one hand, the mechanical integrity of the assembly and, on the other, guidance of the reactivity-control rods, the plates which constitute the walls of the cells carrying fuel rod support elements which extend into the interior of the cells and are of two types, one type being rigid members (13, 14) and the other type being springs (12), adapted to exercise transverse forces on the fuel rods, carried on the grid and disposed around the plates whereby each surface of each cell containing a rod carries an element of a type different from that carried on the opposite surface, characterised in that it comprises:

- over the greater part of the walls fitted with springs, double springs (12) comprising two active parts on either side of the wall in which the double spring is fitted, permitting symmetrical action of said spring on two different rods in the interior of two adjacent cells;

- on the other walls fitted with springs, simple springs (16) comprising a single active portion located in one of the two cells separated by the wall in

au maintien du brevet européen en cause Elle ne peut pas limiter son examen aux seuls motifs invoqués expressément dans l'acte d'opposition mais doit procéder à l'examen d'office des faits comme lui en fait obligation l'article 114(1) CBE.

II. Une décision d'une division d'opposition concluant au rejet de l'opposition n'est pas correctement motivée au sens de la règle 68(2), première phrase CBE si, après avoir indiqué les motifs pour lesquels, contrairement à l'opposant, la division d'opposition considère l'objet du brevet nouveau, elle n'expose pas les motifs pour lesquels cet objet est considéré impliquer également une activité inventive.

### Exposé des faits et conclusions

I. Les intimés sont titulaires du brevet européen n° 0033 263 (n° de dépôt 81 400060.0) Ce brevet comporte dix revendications, dont la seule revendication indépendante s'énonce comme suit:

"1. Grille entretoise pour un assemblage combustible utilisée dans un réacteur nucléaire à eau légère sous pression constituée par des plaquettes entrecroisées (19) suivant un réseau à mailles carrées dans les cellules (7) de laquelle passent les crayons combustibles (8) pour leur maintien transversal, ces crayons constituant un faisceau où certains crayons sont remplacés par des tubes guides (10) assurant d'une part la tenue mécanique de l'assemblage et, d'autre part, le guidage des crayons de contrôle de la réactivité, les plaquettes qui constituent les parois des cellules portant des éléments de maintien des crayons combustibles en saillie vers l'intérieur des cellules et de deux types, à savoir d'une part des butées rigides (13, 14) et d'autre part des ressorts (12) susceptibles d'exercer des forces transversales sur les crayons combustibles, rapportés sur la grille et disposés autour des plaquettes de façon que chacune des faces de chaque cellule renfermant un crayon porte un élément de type différent de celui porté par la face opposée, caractérisée par le fait qu'elle comporte:

- sur la plus grande partie des parois équipées de ressorts, des ressorts doubles (12) comportant deux parties actives de part et d'autre de la paroi sur laquelle est placé le ressort double, permettant l'action symétrique de ce ressort sur deux crayons différents à l'intérieur de deux cellules adjacentes;

- sur les autres parois équipées de ressorts, des ressorts simples (16) comportant une seule partie active disposée dans l'une des deux cellules sépa-

angeordnet ist, die durch die die Feder tragende Wand getrennt werden, wobei der andere Abschnitt, der nicht mit einem Brennstab in Berührung kommen soll, mindestens einen Verformungsbereich (68) aufweist und die beiden vorgenannten Federabschnitte zudem an den Enden miteinander verschweißt und zu der sie tragenden Platte frei verschieblich sind."

II. Die Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, deren Rechtsnachfolgerin die Beschwerdeführerin ist, legte gegen dieses Patent Einspruch ein.

In ihrer Einspruchsschrift vom 25. September 1986 beantragte sie den Widerruf des Patents in vollem Umfang und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Sie stützte ihren Einspruch auf Artikel 100 a) EPÜ und machte im einzelnen geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 durch den Inhalt des Dokuments

DE-A-2 137 158 (Dokument 1) vollständig vorweggenommen werde.

III. Nachdem sich die Beteiligten schriftlich zur Frage einer etwaigen Vorwegnahme des Gegenstands des Anspruchs 1 durch den Inhalt des Dokuments 1 geäußert hatten, berief die Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung ein. In der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vom 26. April 1988 ließ die Einspruchsabteilung die Beteiligten wissen, daß sie den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents entgegen der Behauptung der Einsprechenden für neu halte und keine Veranlassung sehe, zur Frage der erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen, da von der Einsprechenden mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht explizit als Einspruchsgrund genannt worden sei.

IV. Die von der Einspruchsabteilung anberaumte mündliche Verhandlung fand am 6. Juni 1988 statt.

Aus der in der Akte befindlichen Niederschrift über die mündliche Verhandlung geht hervor, daß die Einsprechende in ihrer Argumentation im wesentlichen nachzuweisen versuchte, daß die Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dem Inhalt des Dokuments 1, die die Einspruchsabteilung in ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung aufgeführt hatte, entweder gar nicht bestünden oder sich aus Merkmalen ergäben, die für den Fachmann keine ausreichende Anleitung für die Ausführung der Erfindung darstellten oder aber in den Unterlagen der ursprünglich eingereichten Anmeldung entgegen der Forderung des Artikels 123 (2) EPÜ nicht offenbart gewesen seien.

Dies wurde von den Patentinhabern bestritten.

Zum Abschluß der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende

which the spring is fitted, the other part which is not adapted to contact a fuel rod having at least one deformation zone (68), the two preceding parts having ends which are welded, and freely and slideably mounted with respect to the plate supporting them."

II. Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, a company of which the Appellants are the successors in title, lodged opposition to the patent.

In their notice of opposition dated 25 September 1986 they requested that the patent be revoked in its entirety and, in the alternative, that oral proceedings be held. They also mentioned that their opposition was based on Article 100(a) EPC and stated that the subject-matter of Claim 1 was entirely anticipated by the content of document

DE-A-2 137 158 (document 1).

III. After the parties had submitted written observations on the question of whether the subject-matter of Claim 1 was anticipated by the content of document 1, they were summoned to attend oral proceedings by the Opposition Division. In the communication accompanying the summons to oral proceedings, dated 26 April 1988, the Opposition Division informed the parties that, in its opinion, the subject-matter of Claim 1 of the patent at issue was new, contrary to the Opponents' contention, and that since the Opponents had not expressly cited lack of inventive step as a ground of opposition, there was no need for it to rule on that issue.

IV. The oral proceedings convened by the Opposition Division were held on 6 June 1988

It appears from the minutes of the oral proceedings in the file that the line of argument pursued by the Opponents sought essentially to show that the differences between the subject-matter of Claim 1 and the content of document 1, as they were enumerated by the Opposition Division in the communication accompanying the summons to the oral proceedings, either were non-existent, resulted from features which did not provide sufficient information for a person skilled in the art to carry out the invention or were not disclosed in the documents of the application as filed, as required by Article 123(2) EPC.

Those arguments were contested by the patent proprietors.

At the close of the oral proceedings, the chairman of the Opposition Divi-

rées par la paroi sur laquelle est placé le ressort dont l'autre partie qui n'est pas susceptible d'entrer en contact avec un crayon combustible possède au moins une zone de déformation (68), les deux parties précédentes ayant par ailleurs leurs extrémités soudées et montées libres en glissement par rapport à la plaquette qui les supporte "

II. La société Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, dont la requérante est l'ayant-cause, a fait opposition à ce brevet.

Dans son acte d'opposition daté du 25 septembre 1986 elle a requis la révocation du brevet dans sa totalité ainsi qu'à titre auxiliaire une procédure orale. Par ailleurs, elle a indiqué que son opposition était fondée sur l'article 100a de la CBE, et précisé que l'objet de la revendication 1 était entièrement anticipé par le contenu du document

DE-A-2 137 158 (document 1).

III. Après que les parties aient présenté par écrit des observations portant sur l'antériorisation éventuelle de l'objet de la revendication 1 par le contenu du document 1, elles ont été convoquées à une procédure orale par la division d'opposition. Dans la notification jointe à la citation à la procédure orale, datée du 26 avril 1988, la division d'opposition a informé les parties qu'elle considérait que l'objet de la revendication 1 du brevet en cause était nouveau, contrairement à l'affirmation de l'opposante, et que, le défaut d'activité inventive n'étant pas explicitement invoqué comme motif d'opposition par l'opposante, il n'y avait pas lieu de prendre position à cet égard.

IV. La procédure orale fixée par la division d'opposition s'est tenue le 6 juin 1988

Du procès-verbal de la procédure orale joint au dossier, il ressort que l'opposante a essentiellement présenté une argumentation visant à démontrer que les différences entre l'objet de la revendication 1 et le contenu du document 1 telles qu'elles ont été énumérées par la division d'opposition dans sa notification annexée à la convocation à la procédure orale soit n'existaient pas, soit résultaient de caractéristiques qui ne donnaient pas une instruction suffisamment complète pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention, soit encore n'étaient pas divulguées dans les pièces de la demande telle que déposée, comme l'exige l'article 123(2) de la CBE.

Ces arguments ont été contestés par les titulaires.

A l'issue de la procédure orale, le Président de la division d'opposition a

der Einspruchsabteilung die Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs.

V. Die schriftliche Entscheidung vom 8. August 1988 wurde den Beteiligten später zugestellt.

In dem den Sachverhalt und die Anträge betreffenden Teil dieser Entscheidung erklärte die Einspruchsabteilung, daß sie in der mündlichen Verhandlung festgestellt habe, daß der Gegenstand des Patents von der Einsprechenden nur im Hinblick auf die Neuheit im Sinne der Artikel 52 (1) und 54 EPÜ angefochten worden sei, und daher beschlossen habe, den auf Artikel 100 a) gestützten Einspruch nur unter dem Gesichtspunkt der Neuheit zu prüfen (S. 4, Absatz 3).

In der Entscheidungsbegründung heißt es ferner: "Gemäß dem Antrag der Einsprechenden ... hat die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Patents ausschließlich auf die Neuheit geprüft, wobei sich die Argumentation der Einsprechenden nur auf ein einziges Dokument stützt ..., das den besagten Gegenstand in seiner Gesamtheit vorwegnehmen soll" (Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

In der Sache stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem im Dokument 1 offenbarten Stand der Technik neu sei und die von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstands und mangelnder Klarheit nicht gerechtfertigt seien. Deshalb habe sie entschieden, den Einspruch zurückzuweisen und das europäische Patent unverändert aufrechtzuerhalten (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

VI. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde ein.

VII. In ihrer Beschwerdeschrift beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Hilfsweise begehrt sie ferner die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

VIII. Zur Stützung ihrer Anträge weist die Beschwerdeführerin zunächst darauf hin, daß sich der Einspruch vom 25. September 1986 ausdrücklich auf Artikel 100 a) EPÜ berufe, der auf die Artikel 52 bis 57 EPÜ, also insbesondere auch auf die Artikel 52 (1) und 56, Bezug nehme. Folglich erstreckten sich die in der Einspruchsschrift genannten Einspruchsgründe auch auf mangelnde erfinderische Tätigkeit.

Außerdem habe der in Artikel 114 (1) EPÜ verankerte Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der

sion ruled that the opposition should be rejected.

V. A written decision dated 8 August 1988 was subsequently notified to the parties.

In the part of that decision relating to the statement of the facts and submissions, the Opposition Division stated that during the oral proceedings it had observed that the Opponents had contested the subject-matter of the patent solely from the point of view of its novelty within the meaning of Articles 52(1) and 54 EPC, and that it had therefore decided to confine its consideration of the objection pursuant to Article 100(a) to the aspect of novelty (page 4, third paragraph).

Furthermore, in the part setting out the reasons for the decision the Opposition Division stated that "in accordance with the Opponents' request ... the Opposition Division considered the subject-matter of the patent solely from the point of view of novelty; the Opponents' argument was based on one document only which, it was claimed, anticipated that subject-matter in its entirety" (reasons, point 1).

As regards the substance, the Opposition Division held, on the one hand, that the subject-matter of Claim 1 was new in relation to the state of the art disclosed in document 1 and that, on the other hand, the objections of impermissible extension and lack of clarity raised by the Opponents during the oral proceedings were unfounded. Accordingly, it decided to reject the opposition and maintain the European patent unamended (reasons, point 4).

VI. The Appellants (Opponents) appealed against that decision

VII. In the Statement of Grounds, the Appellants requested that the decision under appeal be set aside, that the patent be revoked in its entirety and, in addition, that the appeal fee be reimbursed. Alternatively, they requested oral proceedings

For their part, the Respondents (patentees) requested that the appeal be dismissed.

VIII. In support of their requests, the Appellants point out in the first place that the notice of opposition dated 25 September 1986 was based expressly on Article 100(a) EPC, which refers to Articles 52 to 57 EPC, and therefore also, in particular, to Articles 52(1) and 56. Consequently, the grounds of opposition referred to in the notice of opposition include lack of inventive step.

They argue, further, that the requirement that the EPO examine the facts of its own motion laid down in Arti-

prononcé la décision de rejeter l'opposition.

V. Une décision écrite et datée du 8 août 1988 a ensuite été signifiée aux parties.

Dans la partie de cette décision relative à l'exposé des faits et des conclusions, la division d'opposition a indiqué qu'au cours de la procédure orale, elle avait constaté que l'opposante avait attaqué l'objet du brevet uniquement quant à la nouveauté au sens des articles 52(1) et 54 de la CBE et donc décidé de ne considérer l'objection au titre de l'article 100a que du point de vue nouveauté (page 4, 3<sup>ème</sup> paragraphe).

Par ailleurs, dans la partie exposant les motifs de la décision, la division d'opposition a indiqué que, "conformément à la requête de l'Opposante ... la Division d'opposition a considéré l'objet du brevet exclusivement dans le contexte de la nouveauté, l'argumentation de l'Opposante était basée sur un seul document ... qui anticiperait ledit objet dans son intégralité" (point 1 des motifs).

Sur le fond, la division d'opposition a constaté, d'une part, que l'objet de la revendication 1 était nouveau par rapport à l'état de la technique divulgué par le document 1 et que, d'autre part, les objections d'extension inadmissible et de manque de clarté soulevées par l'opposante au cours de la procédure orale n'étaient pas fondées. C'est pourquoi elle a décidé le rejet de l'opposition et le maintien du brevet européen sans modification (point 4 des motifs).

VI. La requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision.

VII. Dans son mémoire de recours, la requérante requiert l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet dans sa totalité, ainsi que le remboursement de la taxe de recours. A titre auxiliaire, elle requiert également la mise en oeuvre d'une procédure orale.

Les intimées (titulaires) requièrent pour leur part le rejet du recours.

VIII. A l'appui de ses requêtes, la requérante rappelle tout d'abord que l'acte d'opposition daté du 25 septembre 1986 s'appuyait expressément sur l'article 100a de la CBE, qui fait référence aux articles 52 à 57 de la CBE, c'est-à-dire en particulier également à ses articles 52(1) et 56. Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués dans l'acte d'opposition englobent le défaut d'activité inventive.

De plus, le principe de l'examen d'office établi par l'article 114(1) de la CBE prédomine sur la possibilité offerte à

dem EPA durch Artikel 114(2) eingeräumten Befugnis, von den Beteiligten verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt zu lassen (vgl. Entscheidung T 156/84 der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. April 1987, ABI. EPA 1988, 372).

Die Einspruchsabteilung sei daher nicht berechtigt gewesen, in der mündlichen Verhandlung am 6. Juni 1988 die Ausführungen der Einsprechenden zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit von vornherein zurückzuweisen; ihre Weigerung, die Einsprechende hierzu anzuhören, stelle ganz offensichtlich einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Außerdem macht die Beschwerdeführerin geltend, daß Anspruch 1 des angefochtenen Patents insoweit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, als das im Prüfungsverfahren eingeführte Merkmal, wonach das beanspruchte Gitter in einem **Druckwasserreaktor** zum Einsatz komme, in den Unterlagen der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart gewesen sei. Der Umstand, daß die ursprünglich beschriebene Brennstoffanordnung Führungsrohre aufweise, bedeute ihres Erachtens nicht zwangsläufig, daß der Reaktor mit Druckwasser gekühlt werde. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin auf das Dokument

US-A-3 802 995 (Dokument 2),

das nach Aktenlage bis dahin wohl weder im Einspruchs- noch im Prüfungsverfahren herangezogen worden war. Dieses Dokument beschreibe eine für einen **Siedwasserreaktor** bestimmte Brennstoffanordnung, die ein dem Führungsrohr der beanspruchten Vorrichtung entsprechendes Rohrfür die Wasserführung aufweist.

Schließlich ist die Beschwerdeführerin der Meinung, daß sich die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 aus einer naheliegenden Kombination der Merkmale ergäben, die entweder aus dem Dokument 1 oder aus dem zu Beginn der Beschreibung des Streitpatents genannten Dokument

FR-A-1536 257

bekannt seien.

IX In ihrer Erwiderung vom 8. März 1989 auf die Beschwerdeschrift weisen die Beschwerdegegner zum einen darauf hin, daß die Beschwerdeführerin "es für ungerechtfertigt hält, daß sich die Einspruchsabteilung in der am 6. Juni 1988 in München abgehaltenen mündlichen Verhandlung von vornherein geweigert hat, in Erörterungen über die Frage der erfinderischen Tätigkeit, insbesondere im Zusammenhang mit einem neuen Dokument, einzutreten". Dies sei eine Streitfrage zwischen der Beschwerdeführerin und dem EPA, über die das EPA zu befin-

cle 114(1) EPC takes precedence over the possibility afforded to the EPO by Article 114(2) of disregarding facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned (see decision T 156/84 of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 9 April 1987, OJ EPO 1988, 372).

Consequently, the Opposition Division was not entitled to reject out of hand at the oral proceedings on 6 June 1988 the Opponents' submissions concerning lack of inventive step; its refusal to hear the Opponents' comments manifestly constituted a serious procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

Moreover, the Appellants consider that Claim 1 of the contested patent is contrary to the provisions of Article 123(2) EPC in so far as the feature, introduced in the course of the examination proceedings, according to which the claimed grid is employed in a "**pressurised**" **light water nuclear reactor** was not disclosed in the documents of the application as filed. In the Appellants' view, the fact that the fuel assembly originally described incorporates guide tubes does not necessarily imply that the reactor is cooled by pressurised light water. In that connection, it cites document

US-A-3 802995 (document 2),

which, it appears from the file, does not seem to have been mentioned hitherto either in the opposition proceedings or in the examination proceedings. That document describes a fuel assembly for a **boiling water reactor** which incorporates a tube for conducting the water, corresponding to the guide tube of the claimed apparatus.

Lastly, the Appellants consider that the other features of Claim 1 are the result of an obvious combination of features known either from document 1 or from document

FR-A-1 536257,

cited in the introduction to the description of the contested patent.

IX. In their reply dated 8 March 1989 to the notice of appeal, the Respondents observe in the first place that the Appellants "challenge the propriety of the Opposition Division's action, at the oral proceedings held before it on 6 June 1988 in Munich, in refusing from the outset to enter into discussion on the subject of inventive step, in particular in connection with a new document" In that regard, they take the view that this is a difference of opinion between the Appellants and the EPO which it is for the latter to settle, but point out, however, that the

l'OEB par l'article 114(2) de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (voir la décision T 156/84 de la Chambre de Recours Technique 3.4.1 du 9 avril 1987, JO OEB, 1988, 372).

Par conséquent, la division d'opposition n'avait pas le pouvoir de rejeter d'emblée lors de la procédure orale du 6 juin 1988 les explications de l'opposante relatives au défaut d'activité inventive, ce refus d'entendre l'opposante constituant à l'évidence un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Par ailleurs, la requérante considère que la revendication 1 du brevet attaqué contrevient aux dispositions de l'article 123(2) de la CBE, dans la mesure où la caractéristique selon laquelle la grille revendiquée est utilisée dans un **réacteur nucléaire à eau légère "souspression"**, introduite au cours de la procédure d'examen, n'était pas divulguée dans les pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Selon elle, en effet, le fait que l'assemblage combustible décrit à l'origine comporte des tubes guides n'implique pas nécessairement que le réacteur soit refroidi à l'eau légère sous pression. A ce propos, elle cite le document

US-A-3 802 995 (document 2)

qui, au vu du dossier, ne semble avoir été mentionné jusqu'ici ni dans la procédure d'opposition, ni dans celle d'examen. Ce document décrit un assemblage combustible destiné à un **réacteur refroidi à l'eau bouillante**, qui comporte un tube destiné au passage de l'eau correspondant au tube guide du dispositif revendiqué.

Enfin, la requérante estime que les autres caractéristiques de la revendication 1 résultent d'une combinaison évidente de caractéristiques connues soit du document 1, soit du document

FR-A-1 536 257

cité dans l'introduction de la description du brevet attaqué.

IX. Dans leur réponse du 8 mars 1989 à l'acte de recours, les intimées font observer d'une part que la requérante "conteste le bien fondé du fait que, lors de la procédure orale du 6 juin 1988 devant la division d'opposition à Munich, celle-ci a refusé a priori d'ouvrir la discussion sur le thème de l'activité inventive, notamment en liaison avec un document nouveau". A ce propos, elle considère qu'il s'agit d'une divergence de point de vue entre la requérante et l'OEB qu'il appartient à l'OEB de trancher, mais relève toutefois qu'un exposé des circons-

den habe; hervorzuheben sei aber, daß eine Darstellung des Sachverhalts, der die Beschwerdeführerin an einer früheren Vorlage der verspätet vorgebrachten Dokumente gehindert habe, in der Akte offenkundig fehle, obwohl eine solche Darstellung nach der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Entscheidung T 156/84 erforderlich wäre

Außerdem bestreiten die Beschwerdegegner die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß Anspruch 1 nicht den Vorschriften des Artikels 123 (2) EPÜ entspreche und es seinem Gegenstand an erfinderischer Tätigkeit mangele.

### Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.  
2 Neben den Merkmalen des Anspruchs 1 der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthält Anspruch 1 des erteilten Patents noch einige genauere Angaben, wonach

a) es sich bei dem Kernreaktor, in dem das beanspruchte Gitter zum Einsatz kommt, um einen **Druckwasserreaktor** handelt;

b) die Führungsrohre einerseits die mechanische Stabilität der Anordnung und andererseits die Führung der Steuerstäbe für die Reaktivität sicherstellen;

c) der Abschnitt der einfachen Federn, der nicht mit einem Brennstab in Berührung kommen soll, mindestens einen Verformungsbereich besitzt, wobei die beiden Federabschnitte zudem an den Enden miteinander verschweißt und zu der sie tragenden Platte frei verschieblich sind.

Was das zusätzliche Merkmal a) anbelangt, so heißt es in den Unterlagen der ursprünglich eingereichten Anmeldung explizit, daß das beanspruchte Abstandsgitter in einem Leichtwasserreaktor verwendet werden kann (S. 1, Zeilen 6 und 7), ohne daß jedoch präzisiert wird, daß das Wasser unter Druck steht. Die Kammer sieht allerdings keinen triftigen Grund, die Aussage der Beschwerdegegner anzuzweifeln, wonach nur druckwassergekühlte Kernreaktoren aus Brennstäben bestehende Brennstoffanordnungen aufweisen, bei denen einzelne Stäbe durch Führungsrohre für Steuerstäbe, wie sie in der eingereichten Anmeldung beschrieben werden, ersetzt sind, zumal der Siedewasserreaktor, der in dem von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift angezogenen Dokument 2 offenbart ist, Brennstoffanordnungen (20) aufweist, von denen jede aus Brennstäben (21) sowie einem zentralen Rohr (41) besteht, durch das Wasser zur Moderation des Reaktors zugeleitet wird, nicht jedoch Steuerstäbe

notice of appeal plainly does not set out the circumstances which prevented the Appellants from submitting the late-filed documents earlier, although that is required according to the terms of Decision T 156/84, mentioned by the Appellants.

The Respondents also contest the Appellants' submissions as to the alleged non-compliance of Claim 1 with the provisions of Article 123(2) EPC and to the alleged lack of inventive step of its subject-matter.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.  
2. In addition to the features of Claim 1 of the application as filed, Claim 1 of the patent as granted also includes particulars to the effect that:

(a) the nuclear reactor in which the claimed grid is used is a "**pressurised light water**" nuclear reactor;

(b) the guide tubes ensure on the one hand the mechanical integrity of the assembly and, on the other hand, guidance of the reactivity-control rods; and

(c) the part of the simple springs which is not adapted to contact a fuel rod has at least one deformation zone, the two parts having, moreover, ends which are welded and freely and slideably mounted with respect to the plate supporting them.

As far as supplementary feature (a) is concerned, the documents of the application as filed expressly state that the claimed spacer grid may be used in a light water nuclear reactor (page 1, lines 6 and 7), but do not specify a pressurised reactor. Nevertheless, the Board cannot identify any valid reason for questioning the Respondents' statements to the effect that only nuclear reactors cooled by pressurised water have fuel assemblies comprising fuel rods in which certain rods are replaced by tubes for the guidance of control bars as described in the application filed. In particular, the boiling water reactor disclosed in document 2 cited by the Appellants in their notice of appeal comprises fuel assemblies (20) each of which is made up of fuel rods (21) and a central tube (41) through which water, and not control rods, can be passed for the purpose of moderating the reactor; control rods are in fact formed by components of cruciform section (13) located outside the fuel assemblies (column 4, lines 36

tances ayant empêché la requérante de présenter plus tôt les documents tardifs, qui est pourtant nécessaire aux termes de la décision T 156/84 mentionnée par la requérante, est visiblement absent de l'acte de recours

Par ailleurs, les intimées contestent les conclusions de la requérante relatives à la non-conformité de la revendication 1 avec les dispositions de l'article 123(2) de la CBE et au défaut d'activité inventive de son objet.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.  
2. Outre les caractéristiques de la revendication 1 de la demande telle que déposée, la revendication 1 du brevet délivré comporte encore les précisions selon lesquelles:

a) le réacteur nucléaire dans lequel la grille revendiquée est utilisée est un **réacteur nucléaire à eau légère "sous pression"**;

b) les tubes guides assurent d'une part la tenue mécanique de l'assemblage et, d'autre part, le guidage des crayons de contrôle de la réactivité; et

c) la partie des ressorts simples qui n'est pas susceptible d'entrer en contact avec un crayon combustible possède au moins une zone de déformation, ses deux parties ayant par ailleurs leurs extrémités soudées et montées libre en glissement par rapport à la plaquette qui les supporte.

En ce qui concerne la caractéristique supplémentaire a), les pièces de la demande telle que déposée indiquent explicitement que la grille entretoise revendiquée peut être utilisée dans un réacteur nucléaire à eau légère (page 1, lignes 6 et 7), mais ne précisent pas que cette dernière est sous pression. Toutefois, la Chambre ne peut discerner aucune raison valable de mettre en doute les déclarations des intimées, selon lesquelles seuls les réacteurs nucléaires refroidis par eau sous pression comportent des assemblages combustibles constitués par des crayons combustibles où certains crayons sont remplacés par des tubes pour le guidage de barres de contrôle tels que décrits dans la demande déposée. En particulier, le réacteur nucléaire à refroidissement par eau bouillante divulgué dans le document 2 cité par la requérante dans son mémoire de recours comporte des assemblages combustibles (20) dont chacun est constitué de crayons combustibles (21) ainsi que d'un tube central (41)

geführt werden; letztere werden nämlich durch Elemente mit kreuzförmigen Querschnitt (13) gebildet, die sich außerhalb der Brennstoffanordnungen befinden (Spalte 4, Zeilen 36 - 50; Spalte 5, Zeilen 54 - 60; Abbildung 4).

Die anderen zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 ergeben sich entweder aus der Aufnahme des banalen Hinweises auf die Funktion der Führungsrohre, die in der Führung der Steuerelemente besteht, oder werden ausdrücklich durch die Beschreibung in der eingereichten Fassung gestützt (S. 1, Zeilen 19 - 23; S. 16, Zeilen 1 - 24 und 29 - 32; S. 17, Zeilen 14 - 17).

Deshalb steht der in Artikel 100c) EPÜ genannte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

Dasselbe gilt für den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ, da nach Auffassung der Kammer das Patent in seiner Gesamtheit die in Anspruch 1 definierte Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Dies wird von der Beschwerdeführerin im übrigen auch nicht mehr bestritten, da sie, insbesondere bezüglich des Ausdrucks "der größte Teil", den sie im Einspruchsverfahren als zu unbestimmt beanstandet hatte, inzwischen selbst zu der Auffassung gelangt ist, daß der Fachmann ohne weiteres feststellen könnte, wie viele Doppelfedern erforderlich sind, um eine bestimmte Brennstoffanordnung zu halten (S. 4, Absatz 2 der Beschwerdeschrift).

### 3. Neuheit

Nach Auffassung der Kammer ist in den in der Akte enthaltenen Dokumenten zum Stand der Technik nirgends ein Abstandsgitter offenbart, das alle in Anspruch 1 definierten Merkmale aufweist. Insbesondere sind die Enden der beiden in Dokument 1 offenbarten Federabschnitte gegenüber der sie tragenden Platte nicht frei verschieblich, sondern vielmehr fest auf ihr verankert, wie ausdrücklich in Anspruch 6 dieses Dokuments ("fest verankert") und in der Beschreibung (S. 14, letzte Zeile, "sicher befestigt") festgestellt wird.

Diesbezüglich verweist die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift (S. 5, Absatz 2) auf eine Passage des Dokuments 1, wonach die Trageclips auf die innere Rippenmatrix "aufgesteckt" werden, um die Abstandhalter zu bilden (Dokument 1, S. 15, Absatz 2). Aus dieser Textstelle läßt sich aber bestenfalls ableiten, daß man die Clips **bei der Montage** über den Rand der entsprechenden Rippe **schieben kann**, nicht jedoch, daß sie nach Errei-

cht zu 50; column 5, lines 54 to 60; figure 4).

The other supplementary features of Claim 1 are either the outcome of specifying additionally the function of the guide tubes, which consists in guiding the control elements - a purely peripheral point - or explicitly supported by the description as filed (page 1, lines 19 to 23; page 16, lines 1 to 24 and 29 to 32; page 17, lines 14 to 17).

For those reasons, the ground for opposition specified in Article 100(c) EPC does not preclude maintenance of the patent as granted.

The same applies to the ground for opposition set out in Article 100(b) EPC, since, in the Board's opinion, the patent, taken as a whole, discloses the invention set out in Claim 1 sufficiently clearly and completely for it to be carried out by a person skilled in the art. Moreover, this point is no longer contested by the Appellants, since, as regards in particular their contention during the opposition proceedings that the expression "the greater part" was too vague, they themselves now take the view that a person skilled in the art could readily determine the number of double springs needed to support a given fuel assembly (page 4, second paragraph of appeal document).

### 3 Novelty

In the Board's opinion, none of the documents representing the state of the art in the file disclose a spacer grid with all the features set out in Claim 1. In particular, the extremities of the two parts of the springs disclosed in document 1 are not mounted freely and slideably with respect to the plate supporting them, but on the contrary are fastened firmly to it as is expressly stated both in Claim 6 of that document ("*fest verankert*") and in its description (page 14, last line, "*sicher befestigt*").

In this connection, the Appellants refer in their appeal document (page 5, second paragraph) to a passage in document 1 to the effect that the support clips are mounted ("*aufgesteckt*") on internal flanges in order to form the spacer elements (D1, page 15, second paragraph). However, the most that can be inferred from that passage is that the clips can be put into place **by sliding them** over the edge of the corresponding flange, but not that they

permettant le passage d'eau pour la modération du réacteur, et non celui de barres de contrôle; celles-ci sont en effet formées par des éléments à section cruciforme (13) disposés à l'extérieur des assemblages combustibles (colonne 4, lignes 36 à 50; colonne 5, lignes 54 à 60; figure 4).

Les autres caractéristiques supplémentaires de la revendication 1 soit résultent de l'adjonction de l'indication triviale de la fonction des tubes guides qui consiste à guider des éléments de contrôle, soit sont explicitement supportées par la description telle que déposée (page 1, lignes 19 à 23; page 16, lignes 1 à 24 et 29 à 32; page 17, lignes 14 à 17).

Pour ces raisons, le motif d'opposition invoqué à l'article 100c) de la CBE ne s'oppose pas au maintien du brevet tel que délivré.

Il en est de même du motif d'opposition énoncé à l'article 100b) de la CBE, puisque, de l'avis de la Chambre, le brevet dans son entier expose l'invention définie dans la revendication 1 de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Ce point n'est d'ailleurs plus contesté par la requérante puisque, en ce qui concerne en particulier l'indétermination alléguée par la requérante lors de la procédure d'opposition de l'expression "la plus grande partie", elle considère désormais elle-même que l'homme du métier pourrait sans difficulté déterminer le nombre des ressorts doubles nécessaires au maintien d'un assemblage combustible déterminé (page 4, deuxième paragraphe du mémoire de recours).

### 3. Nouveauté

De l'avis de la Chambre, aucun des documents de l'état de la technique au dossier ne divulgue une grille entretoise comportant toutes les caractéristiques définies dans la revendication 1. En particulier, les extrémités des deux parties des ressorts divulgués dans le document 1 ne sont pas montées libres en glissement par rapport à la plaquette qui les supporte, mais au contraire ancrées fermement sur elle comme l'indique explicitement aussi bien la revendication 6 de ce document ("*fest verankert*") que sa description (page 14, dernière ligne, "*sicher befestigt*").

A ce propos, la requérante invoque dans son mémoire de recours (page 5, deuxième paragraphe) un passage du document D1 selon lequel les clips de support sont montés ("*aufgesteckt*") sur les nervures internes pour former les éléments d'écartement (D1, page 15, deuxième paragraphe). Toutefois, ce passage permet tout au plus de déduire que l'on peut mettre les clips en place **en les faisant glisser** par-dessus le bord de la nervure correspon-

chen ihrer endgültigen Montagstellung **frei verschieblich sind**.

Schon aus diesem Grund ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

Die Neuheit dieses Gegenstands wird von der Beschwerdeführerin auch nicht mehr bestritten.

#### 4 Erfindnerische Tätigkeit

Unabhängig von der von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift vorgebrachten Kritik an der Verfahrensführung durch die Einspruchsabteilung stellt die Kammer fest, daß die angefochtene Entscheidung auf Zurückweisung des Anspruchs zwar unter anderem detailliert Aufschluß darüber gibt, aus welchen Gründen die Abteilung den Gegenstand des Anspruchs 1 für neu erachtet, aber keinerlei Stellungnahme zur Frage des erfinderischen Charakters dieses Gegenstands enthält.

Daher hat die Kammer geprüft, ob unter diesen Gegebenheiten der Pflicht zur Begründung, wie dies Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ vorschreibt, in der angefochtenen Entscheidung Genüge getan wird.

41 Nach Artikel 101 (1) EPÜ muß die Einspruchsabteilung, sofern der Einspruch zulässig ist, prüfen, "ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe" der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Artikel 102 (2) EPÜ bestimmt überdies, daß die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückweist, wenn sie der Auffassung ist, daß "die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe" der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen.

Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich zweifelsfrei und eindeutig auf alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe und beschränken den Umfang der von der Einspruchsabteilung durchzuführenden Prüfung weder explizit noch implizit auf die Einspruchsgründe, die der Einsprechende in seiner Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ geltend gemacht hat. Eine Auslegung dieser Bestimmungen, durch die die Einspruchsprüfung auf die vom Einsprechenden ausdrücklich angeführten Gründe beschränkt würde, stünde außerdem im Widerspruch zu dem in Artikel 114 (1) EPÜ verankerten Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen, demzufolge das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt und dabei weder auf das **Vorbringen** noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist.

Aus den Gründen, die die Kammer in ihrer auch von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidung T 156/84 dargelegt hat (s. vorstehend Nr. VIII, Absatz 2), kann das Amt erst dann,

can slide **freely** until they have reached their final mounting position

For that reason itself, the subject-matter of Claim 1 is new within the meaning of Article 54 EPC.

Moreover, the novelty of that subject-matter is no longer contested by the Appellants.

#### 4. Inventive step

Independently of the criticism raised by the Appellants in their appeal document with regard to the manner in which the Opposition Division conducted the proceedings, the Board has found that the decision under appeal rejecting the opposition includes a detailed statement of the reasons why the Opposition Division considered that the subject-matter of Claim 1 was new, but contains no comments on the inventive step involved by that subject-matter.

The Board has therefore considered whether in those circumstances the decision under appeal satisfied the requirement for decisions to be reasoned which is set out in the first sentence of Rule 68(2) EPC.

4.1 According to Article 101(1) EPC, if the opposition is admissible, the Opposition Division must examine "whether the grounds for opposition laid down in Article 100" prejudice the maintenance of the European patent. In addition, Article 102(2) EPC provides that if the Opposition Division is of the opinion that "the grounds for opposition mentioned in Article 100" do not prejudice the maintenance of the patent unamended, it is to reject the opposition.

The aforementioned provisions refer in the clearest possible manner to all the grounds for opposition set out in Article 100 EPC, and do not limit, expressly or by implication, the scope of the examination to be carried out by the Opposition Division merely to the grounds for opposition mentioned by the opponent in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. Moreover, if those provisions were to be construed in such a way as to confine the examination of the opposition to only such reasons as are expressly mentioned by the opponent it would conflict with the principle of examination by the EPO of its own motion enshrined in Article 114(1) EPC, under which the EPO is to examine the facts of its own motion and is not to be restricted in that examination to the **facts, evidence and arguments** provided by the parties or the relief sought.

For the reasons given by this Board in Decision T 156/84, on which the Appellants also rely (point VIII above, 2nd paragraph), it is only after the EPO has examined the facts of its own

dante, mais non qu'ils peuvent glisser **librement** lorsqu'ils ont atteint leur position de montage définitive.

Pour cette raison déjà, l'objet de la revendication 1 est nouveau au sens de l'article 54 de la CBE.

La nouveauté de cet objet n'est d'ailleurs plus contestée par la requérante.

#### 4. Activité inventive.

Indépendamment des critiques soulevées par la requérante dans son acte de recours quant à la façon dont la division d'opposition aurait conduit la procédure, la Chambre a constaté que la décision attaquée, qui conclut au rejet de l'opposition, comporte notamment un exposé détaillé des motifs pour lesquels la division a considéré que l'objet de la revendication 1 était nouveau, mais qu'elle n'inclut aucune prise de position sur l'activité inventive impliquée par cet objet.

C'est pourquoi, la Chambre a examiné si, dans ces conditions, la décision attaquée satisfaisait à l'obligation de motivation établie par la règle 68(2), première phrase de la CBE.

4.1 Conformément aux dispositions de l'article 101(1) de la CBE, la division d'opposition doit, si l'opposition est recevable, examiner si "les motifs d'opposition visés à l'article 100" s'opposent au maintien du brevet européen. L'article 102(2) de la CBE dispose par ailleurs que si la division d'opposition estime que "les motifs d'opposition visés à l'article 100" ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

Les dispositions précédentes se réfèrent de la façon la plus claire à l'ensemble des motifs d'opposition énoncés à l'article 100 de la CBE, et ne contiennent aucune limitation explicite ou implicite du champ de l'examen à conduire par la division d'opposition aux seuls motifs d'opposition invoqués par l'opposant dans son acte d'opposition en vertu de la règle 55c) de la CBE. Une interprétation de ces dispositions dans un sens tendant à restreindre l'examen de l'opposition aux seuls motifs invoqués expressément par l'opposant serait par ailleurs en contradiction avec le principe de l'examen d'office établi par l'article 114(1) de la CBE, selon lequel l'office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits, cet examen n'étant limité ni aux **moyens invoqués**, ni aux demandes présentées par les parties.

Pour les motifs énoncés par la présente Chambre dans sa décision T 156/84 invoquée aussi par la requérante (point VIII ci-dessus, 2ème paragraphe) ce n'est qu'après que l'exa-

wenn es den Sachverhalt gemäß Artikel 114(1) EPÜ von Amts wegen ermittelt hat und zu dem Schluß gelangt ist, daß dieser Sachverhalt für die zu treffende Entscheidung ohne Bedeutung ist, beschließen, die von den Beteiligten verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel gemäß Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu lassen (Nr. 3 der Entscheidungsgründe)

Deshalb kann sich die Kammer in diesem Punkt nicht der Meinung anschließen, die die Kammer 3.3.1 in einer Entscheidung vom 29. August 1989 in der Sache T 320/88 - 3 3 1 (nicht veröffentlicht) vertreten hat; danach ist die Einspruchsabteilung in keiner Weise verpflichtet, die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu erörtern, wenn der Einsprechende zu diesem Punkt nichts vorgebracht hat (Nr. 31 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer kann eine Einspruchsabteilung erst dann rechtsgültig auf Zurückweisung eines Einspruchs entscheiden, wenn sie sich davon überzeugt hat, daß keiner der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des betreffenden Patents entgegensteht.

4.2 Dies bedeutet natürlich nicht, daß in der Begründung der Entscheidung ausdrücklich und erschöpfend dargelegt werden muß, weshalb die einzelnen in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen.

Wenn die besonderen Umstände des Falls klar erkennen lassen, daß bestimmte Einspruchsgründe das Patent in keiner Weise gefährden, kann es im Interesse der Verfahrensökonomie volllauf gerechtfertigt sein, diese Gründe in der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs nicht zu erörtern. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn bestimmte Einspruchsgründe offenkundig in keinem Zusammenhang mit den vom Einsprechenden im Einspruchsverfahren vorgebrachten Gründen stehen oder für den geprüften Sachverhalt nicht maßgeblich sind (mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit oder Erweiterung des Gegenstands des Patents im Sinne des Artikels 100 c) EPÜ, wenn die Anmeldung nicht geändert worden war). Wenn nun aber Artikel 114 (2) EPÜ das Amt ermächtigt, für die Entscheidung belanglose Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, falls sie verspätet vorgebracht worden sind, drängt sich geradezu der Schluß auf, daß für das Amt wohl kaum eine Verpflichtung besteht, sie zu berücksichtigen, wenn sie von den Beteiligten überhaupt nicht vorgebracht wurden.

Die Tatsache, daß in einem Einspruchsverfahren die Neuheit des Patentgegenstands angefochten wird,

motion pursuant to Article 114(1) EPC and concluded that they have no bearing on the decision to be reached that it can decide pursuant to Article 114(2) EPC to disregard facts or evidence which were not submitted in due time by the parties concerned (reasons, point 3).

The Board therefore cannot follow on this point the opinion given by Board 3.3.1 in decision T 320/88 dated 29 August 1989 (not published) to the effect that the Opposition Division is not under any duty to consider the question of inventive step in the absence of any argument on that point from the opponent (reasons, point 3.1).

In the Board's view an Opposition Division may not validly reject an opposition until it has assured itself that none of the grounds for opposition set out in Article 100 EPC preclude the maintenance of the patent in question.

4.2 Plainly, the foregoing conclusions do not signify that the reasons for the decision must set out all the reasons expressly and in detail why each of the grounds for opposition listed in Article 100 EPC does not preclude the maintenance of the patent.

Accordingly, where it is clearly apparent from the particular circumstances of the case that certain grounds for opposition in no way call into question the maintenance of the patent, it may be fully justified on the ground of procedural economy not to mention those grounds in the decision rejecting the opposition. Such a situation may arise in particular in the case of certain grounds for opposition which manifestly have no bearing on the grounds raised by the opponent during the opposition proceedings or in the case of grounds which are manifestly inapplicable to the circumstances considered (lack of industrial application, or subject-matter of the patent extending beyond the content of the application within the meaning of Article 100(c) EPC where there has been no amendment of the application). Moreover, given that Article 114(2) EPC authorises the EPO to disregard facts or evidence having no bearing on the decision to be taken where they are not submitted in due time, it must be considered, *a fortiori*, that the EPO is likewise not bound to take account of such facts or evidence which have not been submitted by the parties.

However, the fact that the novelty of the subject-matter of a patent is at issue in opposition proceedings gen-

men d'office des faits conduit en application de l'article 114(1) de la CBE lui ait permis de conclure que ces faits étaient sans conséquence sur la décision à prendre que l'Office peut décider de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile en vertu de l'article 114(2) de la CBE (point 3 des motifs).

C'est pourquoi la Chambre ne peut suivre sur ce point l'avis émis par la Chambre 3.3.1 dans sa décision du 29 août 1989 dans l'affaire T 320/88 - 3.3.1, (non publiée) selon lequel la division d'opposition n'aurait aucune obligation de prendre en considération la question de l'activité inventive en l'absence de toute argumentation développée sur ce point par l'opposant (point 3.1 des motifs).

De l'avis de la Chambre, une division d'opposition ne peut valablement conclure au rejet d'une opposition qu'après s'être assurée que l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 de la CBE ne s'opposent pas au maintien du brevet en cause.

4.2 Bien entendu, les conclusions précédentes ne signifient pas que la décision doit dans ses motifs exposer explicitement et en détail toutes les raisons pour lesquelles tous les motifs d'opposition de l'article 100 de la CBE ne s'opposent pas au maintien du brevet.

Ainsi, lorsque les circonstances particulières de l'affaire font clairement apparaître que certains motifs d'opposition ne remettent aucunement en cause le maintien du brevet, le souci d'économie de procédure peut pleinement justifier que ces motifs ne soient pas évoqués dans la décision de rejet de l'opposition. Une telle situation peut en particulier se présenter pour certains motifs d'opposition manifestement sans rapport avec ceux invoqués par l'opposant lors de la procédure d'opposition, ou pour des motifs qui ne s'appliquent manifestement pas aux circonstances examinées (défaut d'application industrielle, ou extension de l'objet du brevet au sens de l'article 100c) de la CBE, lorsqu'il n'y a pas eu de modifications de la demande). D'ailleurs, si l'article 114(2) de la CBE autorise l'Office à ne pas tenir compte de faits ou de preuves sans incidence sur la décision à prendre lorsqu'ils sont invoqués ou produits de façon tardive, il faut à plus forte raison en déduire que l'Office n'est pas davantage astreint à en tenir compte lorsqu'ils ne sont ni invoqués ni produits par les parties.

Toutefois, le fait que, dans une procédure d'opposition, la nouveauté de l'objet d'un brevet soit mise en doute



deutet allerdings in der Regel darauf hin, daß dieser Gegenstand dem ermittelten Stand der Technik zumindest relativ nahe kommt. Außerdem gestattet die Definition des Neuheitsbegriffs und des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit, wie sie sich beispielsweise aus der Rechtsprechung zur Prüfung der Patentierbarkeit von Äquivalenten oder zur Ermittlung des impliziten Offenbarungsgehalts ergibt, keine vollkommen klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Kriterien. Somit kann allein daraus, daß bei der Neuheitsprüfung Unterschiede zwischen dem Patentgegenstand und dem nächstliegenden Stand der Technik zutage getreten sind, im allgemeinen nicht schon automatisch gefolgert werden, daß der Gegenstand auch nicht naheliegend ist; hiervon ausgenommen mögen Sonderfälle sein, so beispielsweise wenn die Neuheitsprüfung gezeigt hat, daß der vom Einsprechenden herangezogene nächstliegende Stand der Technik der Öffentlichkeit de facto nicht vor dem Anmeldetag der Anmeldung zugänglich gemacht wurde oder aus einer europäischen Anmeldung im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ hervorgeht, die bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (Art. 56 Satz 2 EPÜ).

4.3 Im vorliegenden Fall konnte die Kammer solche besonderen Umstände jedoch nicht ausmachen

Vielmehr hat die Beschwerdeführerin in ihrer Einspruchsschrift zwar nur Argumente zum Nachweis mangelnder Neuheit des Patentgegenstands vorgebracht, aber doch auch darauf hingewiesen, daß sich ihr Einspruch auf Artikel 100 a) EPÜ stütze, der sich auf alle in den Artikeln 52 bis 57 EPÜ genannten Patentierbarkeitsvoraussetzungen beziehe. In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, daß ein Einsprechender, der den Gegenstand des von ihm angefochtenen Patents in Anbetracht eines bestimmten Stands der Technik - wenn auch fälschlich - für nicht neu hält, deshalb zu einem solchen Ergebnis gelangt, weil er keine Unterschiede zwischen dem Patentgegenstand und dem Gegenstand des betreffenden Stands der Technik feststellen konnte. In diesem Fall kann von ihm vernünftigerweise nicht verlangt werden, daß er auch eine Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit vorbringt, da diese doch nur auf der Feststellung bestimmter Unterschiede und auf der Einschätzung aufbauen könnte, daß diese Unterschiede naheliegend sind.

Auch wenn im vorliegenden Fall die Formulierung der Einspruchsschrift zunächst den Schluß zuließ, daß sich der Einspruch der Einsprechenden gegen den ersten Anspruch auf die Neuheit beschränke und die erfinderische Tätigkeit nur im Zusammenhang mit den abhängigen Ansprüchen 2 bis 10 an-

erally implies that the subject-matter is at least relatively close to the state of the art as found. In addition, the concepts of novelty and inventive step as defined for example in the case law relating to the examination of the patentability of equivalent means or the determination of the implicit content of a disclosure do not enable an absolutely precise distinction to be drawn between those two criteria. Consequently, the mere fact that during the examination for novelty differences come to light between the subject-matter of the patent and the nearest state of the art does not generally mean that it can automatically be concluded that those differences are sufficient to prove that the subject-matter was not obvious, except perhaps in exceptional cases where, for example, it becomes apparent in the course of the examination for novelty that the nearest state of the art cited by the opponent was not in fact made available to the public before the date on which the application was filed or that it constituted a co-pending application for a European patent within the meaning of Article 54(3) EPC, which is not to be considered in deciding whether there has been an inventive step (Article 56, second sentence, EPC).

4.3 However, the Board has not ascertained the existence of such special circumstances in this case.

On the contrary, although the Appellants set out in their notice of opposition only arguments intended to show that the subject-matter of the patent lacked novelty, they nonetheless stated that their opposition was based on Article 100(a) EPC, which covers all the conditions for patentability set out in Articles 52 to 57 EPC. In this connection, it must also be observed that where an opponent, even in error, considers that the subject-matter of the patent to which he has filed opposition is not new having regard to a given state of the art, this is because he has been unable to find any differences between the subject-matter of the patent and the subject-matter representing that state of the art. In such a case, he cannot reasonably be required also to submit argument on inventive step, since such argument could on the contrary only be based on the finding that certain differences existed and on the assessment of their obviousness.

Moreover, in the present case, even if the wording of the notice of opposition suggested that the Opponents' challenge to the first claim was based only on novelty and that inventive step was raised therein only in connection with dependent Claims 2 to 10, at least the Opponents' second letter, dated

implique généralement que cet objet soit pour le moins relativement proche de l'état de la technique relevé. De plus, la définition des concepts de nouveauté et d'activité inventive telle qu'elle ressort par exemple de la jurisprudence relative à l'examen de la brevetabilité de moyens équivalents ou à la détermination du contenu implicite d'une divulgation ne permet pas d'établir une limite parfaitement nette entre la teneur de ces deux critères. Par conséquent, la simple mise en évidence lors de l'examen de nouveauté de différences entre l'objet du brevet et l'état de la technique le plus proche ne permet généralement pas de conclure de façon automatique que ces différences sont suffisantes pour justifier la non-évidence de cet objet, sauf peut-être dans des cas exceptionnels où l'examen de nouveauté aurait montré par exemple que l'état de la technique le plus proche invoqué par l'opposant n'avait en réalité pas été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande, ou qu'il était constitué par une demande de brevet européen intermédiaire au sens de l'article 54(3) de la CBE, qui n'est pas à prendre en compte pour l'examen de l'activité inventive (article 56, deuxième phrase de la CBE).

4.3 De telles circonstances particulières n'ont toutefois pas pu être décelées par la Chambre dans le cas présent.

Au contraire, bien qu'elle n'ait présenté dans son acte d'opposition que des arguments visant à démontrer l'absence de nouveauté de l'objet du brevet, la requérante n'en avait pas moins indiqué que son opposition était fondée sur l'article 100a) de la CBE, qui se rapporte à l'ensemble des conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57 de la CBE. A ce propos, il convient également de remarquer que lorsqu'un opposant, même par erreur, estime que l'objet du brevet auquel il fait opposition n'est pas nouveau au vu d'un certain état de la technique, ceci résulte du fait qu'il n'a pas pu constater de différences entre l'objet du brevet et celui de cet état de la technique. Dans ce cas, il ne peut raisonnablement lui être fait obligation de présenter également un raisonnement d'activité inventive, puisque ce dernier ne pourrait au contraire se baser que sur la constatation de certaines différences et sur l'évaluation de leur caractère évident.

Dans le cas présent, par ailleurs, même si la formulation de l'acte d'opposition permettait de conclure que l'attaque de la première revendication par l'opposante ne portait que sur la nouveauté et que l'activité inventive n'y était évoquée qu'en relation avec les revendications dépendantes 2 à 10, du

gespröchen werde, zeigte das zweite Schreiben der Einsprechenden vom 15. Juli 1987 aber doch, daß sie sich sehr wohl über gewisse Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Dokuments 1 und demjenigen des Anspruchs 1 des Streitpatents im klaren war, diese Unterschiede aber für bedeutungslos hielt ("es ist unwesentlich, ob ...", "einzig wichtig ist ..."), ja sie sogar im Dokument 1 für jeden Fachmann implizit offenbart sah.

Die bloße Tatsache, daß die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift nur ein einziges Dokument herangezogen hat, kann ebenfalls nicht als Beschränkung ihres Einspruchs auf die Frage der Neuheit allein ausgelegt werden, wie es dem Anschein nach die Einspruchsabteilung getan hat (Nr.1, Absatz 1 der Entscheidungsgründe), da der erfinderische Charakter des Gegenstands eines Anspruchs sehr wohl auf der Grundlage der Lehre eines einzigen Dokuments, ergänzt beispielsweise durch das allgemeine Wissen des Fachmanns, in Frage gestellt werden kann.

Die Einspruchsabteilung hätte deshalb im vorliegenden Fall prüfen müssen, ob sich der Gegenstand des Anspruchs 1 für den zuständigen Fachmann in Anbetracht des in der Einspruchsschrift genannten Dokuments in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik im Sinne des Artikels 56 EPÜ ergibt, und hätte die Gründe für ihre Schlußfolgerung darlegen müssen.

Daher ist die Kammer der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung nicht wie in Regel 68 (2) Satz 1 EPU vorgeschrieben begründet hat und diese Entscheidung schon deshalb aufgehoben werden muß.

5. Da aus der Akte nicht hervorgeht, ob sich die Einspruchsabteilung in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 bereits mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit auseinandergesetzt hat, hat die Kammer, um das Recht der Beteiligten auf eine vollständige Prüfung des Einspruchs in zwei Instanzen zu wahren, beschlossen, von der ihr nach Artikel 111 EPÜ übertragenen Befugnis Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuweisen.

6 Die Kammer ist zu den vorstehenden Schlußfolgerungen gelangt, ohne die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Einspruchsabteilung habe sich von vornherein geweigert, sie zur Problematik des erfinderischen Charakters des Patentgegenstands zu hören, auf ihre Stichhaltigkeit geprüft zu haben.

In diesem Punkt läßt sich anhand der Akte nicht mit Sicherheit feststellen, ob die Einspruchsabteilung die Beschwerdeführerin ihre Argumentation zum erfinderischen Charakter des Patentge-

15 July 1987, shows that they were in fact aware of the existence of certain differences between the subject-matter described in document 1 and the subject-matter of Claim 1 of the contested patent, which they considered to be insignificant ("es ist unwesentlich, ob ...", "einzig wichtig ist ...") to the extent that they regarded them as having been impliedly disclosed by document 1 to any person skilled in the art.

Furthermore, the mere fact that the Opponents cited only one document in their notice of opposition cannot be construed - as the Opposition Division seems to have done (point 1, first paragraph of the reasons for the decision) - as limiting their challenge solely to the question of novelty, since the inventive step implied by the subject-matter of a claim may very well be called into question on the basis of the teaching of one document alone, supplemented, for instance, by the knowledge generally held by a person skilled in the art.

Consequently, in this case the Opposition Division should have considered whether or not, in the light of the document cited in the notice of opposition, the subject-matter of Claim 1 was obvious to a person skilled in the art within the meaning of Article 56 EPC, and given the reasons on which it based that conclusion.

Accordingly, the Board considers that the Opposition Division has not stated reasons for its decision in accordance with the requirements of the first sentence of Rule 68(2) EPC and that, for that reason itself, the decision must be set aside.

5. In view of the fact that it is not apparent from the file that the Opposition Division already considered the question of the inventive step implied by the subject-matter of Claim 1, and in order not to deprive the parties of their right to a full examination of the opposition by two instances, the Board has decided to exercise its power under Article 111 EPC and remit the case to the Opposition Division for further prosecution.

6. The Board has reached the above conclusions without examining the justification of the Appellants' allegation that the Opposition Division refused from the outset to give them a hearing on questions relating to the inventive step of the subject-matter of the patent.

In that connection, it cannot be established with certainty from the content of the file whether the Opposition Division did in fact actually debar the Appellants from presenting argument

moins, la deuxième lettre de l'opposante datée du 15 juillet 1987 montrait-elle qu'elle se rendait bien compte de l'existence de certaines différences entre l'objet décrit dans le document 1 et celui de la revendication 1 du brevet contesté, différences qu'elle jugeait insignifiantes ("es ist unwesentlich, ob ...", "einzig wichtig ist ...") au point de les juger implicitement divulguées par le document 1 pour tout homme du métier.

Le simple fait que l'opposante n'ait cité qu'un seul document dans son acte d'opposition ne peut également être interprété comme une restriction de son attaque à la seule question de la nouveauté, comme semble l'avoir fait la division d'opposition (point 1, premier paragraphe des motifs de la décision), puisque l'activité inventive impliquée par l'objet d'une revendication peut très bien être mise en question sur la base de l'enseignement d'un seul document, complété, par exemple, par les connaissances générales de l'homme du métier.

La division d'opposition aurait donc dû dans le cas présent examiner si pour l'homme du métier compétent, au vu du document cité dans l'acte d'opposition, l'objet de la revendication 1 décollait ou non de manière évidente de l'état de la technique au sens de l'article 56 de la CBE, et indiquer les raisons pour lesquelles elle était parvenue à cette conclusion.

C'est pourquoi, la Chambre estime que la division d'opposition n'a pas motivé sa décision ainsi que l'exige la règle 68(2) première phrase de la CBE, et que cette décision, pour cette raison déjà, doit être annulée.

5. Compte tenu du fait qu'il ne ressort pas du dossier que la division d'opposition ait déjà considéré la question de l'activité inventive impliquée par l'objet de la revendication 1, et afin de ne pas priver les parties de leur droit à un examen complet de l'opposition par deux instances, la Chambre a décidé d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par l'article 111 de la CBE de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner.

6. La Chambre a abouti aux conclusions précédentes sans examiner le bien-fondé de l'allégation de la requérante selon laquelle la division d'opposition aurait a priori refusé de l'entendre sur les questions relatives à l'activité inventive de l'objet du brevet

A ce sujet, le contenu du dossier ne permet pas d'établir avec certitude si la division d'opposition a effectivement interdit à la requérante de développer une argumentation sur l'activité

genstands tatsächlich nicht hat vorbringen lassen oder ob sie nach Anhörung dieser Argumentation entschieden hat, sie unberücksichtigt zu lassen. Ebensovienig ist dort das "neue Dokument" ausgewiesen, dessen Erörterung die Einspruchsabteilung nach Aussage der Beschwerdegegner nicht zulassen wollte (Nr. 1 ihrer Ausführungen vom 8. März 1989).

Eingedenk ihrer vorstehenden Schlußfolgerungen hält es die Kammer nicht für sinnvoll, die Akte weiter zu durchforsten, um diesen Sachverhalt genau zu klären und zu entscheiden, ob die Kritik der Beschwerdeführerin berechtigt ist.

7. Nach Ansicht der Kammer stellt die Nichtbeachtung der Vorschriften der Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ über die Begründung von Entscheidungen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die von der Beschwerdeführerin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

8. Da die Kammer damit den Hauptanträgen der Beschwerdeführerin entsprochen hat, ist deren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hinfällig geworden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

on the inventive step of the subject-matter of the patent or whether, after hearing that argument, the Division decided not to take it into account. Neither has the identity of the "new document" on which the Opposition Division, according to the Respondents, refused to allow discussion (point 1 of the Respondents' observations, dated 8 March 1989) been established

In view of the above conclusions, the Board considers that there is no point in continuing the examination of the file in order accurately to establish the facts and to rule on the relevance of the Appellants' criticism.

7. In the Board's view, the failure to comply with the provisions of the first sentence of Rule 68(2) EPC on stating reasons for decisions constitutes a serious procedural violation as a result of which it is equitable to reimburse the appeal fee, as requested by the Appellants.

8. Since the Board has therefore allowed the Appellants' main requests, their auxiliary request relating to the holding of oral proceedings no longer has any purpose

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.
3. The fee for appeal shall be reimbursed.

inventive de l'objet du brevet, ou si, après l'avoir entendue, elle a décidé de ne pas en tenir compte. L'identité du "document nouveau" sur lequel la division d'opposition, selon les intimées, aurait refusé d'ouvrir la discussion (point 1 de leurs observations datées du 8 mars 1989) n'est pas d'avantage établie.

Compte-tenu de ses conclusions précédentes, la Chambre juge inutile de poursuivre l'instruction du dossier pour établir les faits avec précision et se prononcer sur la pertinence des critiques de la requérante.

7. De l'avis de la Chambre, le non respect des dispositions de la règle 68(2), première phrase, de la CBE relatives à la motivation des décisions constitue un vice substantiel de procédure qui rend équitable le remboursement de la taxe de recours requis par la requérante.

8. La Chambre ayant ainsi fait droit aux requêtes principales de la requérante, sa requête auxiliaire relative à la mise en oeuvre d'une procédure orale est devenue sans objet.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Dezember 1989 T 182/89 - 3.3.1\* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. D. Paterson  
C. Gérardin

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
1) Bayer AG  
2) Naamloze Vennootschap DSM

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 December 1989 T 182/89 - 3.3.1\* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G. D. Paterson  
C. Gerardin

**Patent proprietor/Appellant:** Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

**Opponent/Respondent:**  
1) Bayer AG  
2) Naamloze Vennootschap DSM

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 14 décembre 1989 T 182/89 - 3.3.1\* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G. D. Paterson  
C. Gérardin

**Titulaire du brevet/requérant:** Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

**Intimé/opposant:**  
1) Bayer AG, Leverkusen  
2) Naamloze Vennootschap DSM

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in 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 the EPO Information Desk 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 d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

**Stichwort: Umfang des Einspruchs/  
SUMITOMO**

**Artikel: 83, 100, 101, 114 (1) EPÜ**

**Regel: 55 c), 56(1) EPÜ**

**Schlagwort: "Unzureichende Offenbarung behauptet, aber nicht gestützt" - "Umfang des Anspruchs angefochten, um mangelnde erfinderische Tätigkeit zu belegen" - "Widerruf des Patents wegen unzureichender Offenbarung" - "unzureichende Offenbarung nicht nachgewiesen" - "Beweislast" - "Gestaltung des Einspruchsverfahrens entsprechend dem Umfang des Einspruchs"**

*Leitsätze*

*I. Zur Feststellung unzureichender Offenbarung obliegt dem Einsprechenden der Beweis, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen. Eine bloße Erklärung, daß die einmalige Wiederholung eines von mehreren in einem Patent enthaltenen Beispielen "genau nach der Beschreibung" die im Patent beanspruchten Ergebnisse nicht erbracht habe, reicht zur Erfüllung der Beweispflicht grundsätzlich nicht aus (im Anschluß an die Entscheidungen T 292/85 (ABl. EPA 1989, 275) und 281/86 (ABl. EPA 1989,202)).*

*II. 1. Den einschlägigen Vorschriften des EPÜ liegt die Absicht zugrunde, daß eine Einspruchsabteilung in der Regel gleichzeitig über alle Einspruchsgründe, die innerhalb der Einspruchsfrist (gemäß Regel 55 c) EPÜ) vorgebracht und gestützt worden sind, nicht aber über potentielle, in der Einspruchsschrift nicht enthaltene Einspruchsgründe zu entscheiden hat.*

*2. Enthält eine Einspruchsschrift Behauptungen, die nicht durch substantiierten Vortrag gemäß Regel 55 c) EPÜ gestützt sind, so sind diese Behauptungen grundsätzlich auf derselben Grundlage zu verwerfen, als wären sie unzulässig nach Regel 56 (1) EPÜ.*

*3. Artikel 114 (1) EPÜ ist grundsätzlich nicht so auszulegen, daß die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet ist zu untersuchen, ob Einspruchsgründe, die von einem Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragen wurden, begründet sind; vielmehr ist er dahingehend auszulegen, daß dem EPA die Möglichkeit gegeben ist, Einspruchsgründe in vollem Umfang zu überprüfen, die sowohl genannt als auch entsprechend Regel 55 c) EPÜ substantiiert vorgetragen wurden.*

#### **Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 41 703 wurde der Sumitomo Naugatuck

**Headword: Extent of opposition/  
SUMITOMO**

**Article: 83, 100, 101, 114(1) EPC**

**Rule: 55(c), 56(1) EPC**

**Keyword: "Insufficiency alleged but not supported" - "Scope of claim attacked in support of ground of lack of inventive step" - "Patent revoked on ground of insufficiency" - "Insufficiency not established" - "Burden of proof" - "Procedure in opposition proceedings having regard to extent of opposition"**

*Headnote*

*I. In order to establish insufficiency, the burden of proof is upon an opponent to establish on the balance of probabilities that a skilled reader of the patent using his common general knowledge would be unable to carry out the invention. A mere statement that one of several examples in a patent has been repeated once "exactly as described" without obtaining exactly the results claimed in the patent is in principle inadequate to discharge that burden (Decisions T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) and 281/86 (OJ EPO 1989, 202) followed).*

*II. 1. The purpose underlying the relevant provisions of the EPC requires that an Opposition Division should normally decide at the same time all grounds of opposition which have been both alleged and supported (as required by Rule 55(c) EPC) in the notice of opposition; and that it should not decide potential grounds of opposition which have not been alleged in the notice of opposition.*

*2. If a notice of opposition contains allegations as to grounds of opposition which are not supported as required by Rule 55(c) EPC, such allegations in principle should be rejected on the same basis as if they were inadmissible under Rule 56(1) EPC.*

*3. In principle, Article 114(1) EPC should not be interpreted as requiring the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate whether support exists for grounds of opposition which have not been properly supported by an Opponent, but should be interpreted as enabling the EPO to investigate fully the grounds of opposition which have been both alleged and properly supported as required by Rule 55(c) EPC.*

#### **Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 41 703 was granted to Sumitomo Naugatuck Co.

**Référence: Etendue de l'opposition/  
SUMITOMO**

**Article: 83, 100, 101, 114(1) CBE**

**Règle: 55 c), 56 (1) CBE**

**Mot clé: "Insuffisance de l'exposé alléguée mais non étayée" - "Etendue de la revendication contestée pour motiver l'absence d'activité inventive" - "Brevet révoqué pour insuffisance de l'exposé" - "Insuffisance de l'exposé non établie" - "Charge de la preuve" - "Procédure d'opposition aménagée en fonction de l'étendue de l'opposition"**

*Sommaire*

*I. Pour établir l'insuffisance de l'exposé, il appartient à l'opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu'un lecteur averti du brevet serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses connaissances générales communes. A cette fin, il ne suffit pas en principe d'affirmer simplement que l'un des exemples cités dans un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit", sans pouvoir obtenir exactement les résultats revendiqués dans le brevet (Décisions T 292/85 (JO OEB 1989, 275) et 281/86 (JO OEB 1989, 202)).*

*II. 1. Les dispositions pertinentes de la CBE visent à ce que la division d'opposition statue normalement en même temps sur l'ensemble des motifs d'opposition invoqués et étayés (conformément à la règle 55 c) CBE) dans l'acte d'opposition, mais pas sur des motifs d'opposition potentiels qui n'ont pas été invoqués dans l'acte d'opposition.*

*2. Si un acte d'opposition contient des allégations relatives à des motifs d'opposition non étayés conformément à la règle 55 c) CBE, celles-ci doivent en principe être rejetées sur la même base que si elles étaient irrecevables aux termes de la règle 56(1) CBE.*

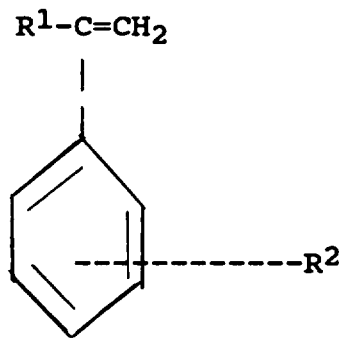
*3 En principe, il convient de ne pas interpréter l'article 114 (1) CBE comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition que l'opposant n'a pas correctement étayés, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55 c) CBE.*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 41 703 délivré à Sumitomo Naugatuck Co Ltd le

Co Ltd. am 8. Mai 1985 mit zwei Ansprüchen erteilt. Anspruch 1 lautet wie folgt:-

"Verfahren zur Emulsionspolymerisation eines  $\alpha$ -Alkylstyrols der Formel



in der  $R^1$  eine  $C^1$ - bis  $C^3$ -Alkyl-Gruppe ist und  $R^2$  Wasserstoff, eine  $C^1$ - bis  $C^3$ -Alkyl-Gruppe oder eine halogenierte  $C^1$ - bis  $C^3$ -Alkyl-Gruppe ist, und eines damit copolymerisierbaren ungesättigten Nitrils in einem Gewichtsverhältnis von 70:30 bis 80:20 in Gegenwart eines Radikalbildners, dadurch gekennzeichnet, daß im Stadium der Beendigung der Einführung der Monomeren die Menge des unumgesetzten ungesättigten Nitrils in dem Reaktionssystem nicht weniger als 31 Gew.-% der Gesamtmenge der unumgesetzten Monomeren in dem System beträgt."

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhängig und enthält weitere Einzelheiten des Polymerisationsverfahrens

II. Die Bayer AG und Naamloze Vennootschap DSM (Einsprechende I bzw. II) legten beide Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung (Art. 100 a) und b) EPU).

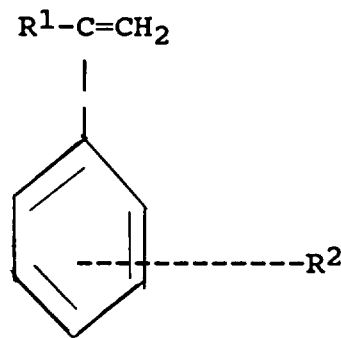
In den zur Begründung abgegebenen Erklärungen nach Regel 55 c) EPÜ wurden zur Stützung des behaupteten Mangels an Neuheit und an erfinderischer Tätigkeit folgende Dokumente angeführt:

- (1) DE-B-1 810 993
- (2) P. Wittmer: Copolymerisation in Systemen mit einem Polymerisations-Depolymerisationsgleichgewicht (Makromolekulare Chemie **103** (1967) Seiten 188-213)
- (3) FR-A-1 243 075
- (4) EP-A-0 000 419
- (5) US-A-3 991 136
- (6) NL-A-7 112 599.

Zwar äußerten sich beide Einsprechende kritisch zum Wortlaut und zum Umfang des Anspruchs 1 des Streitpatents im Hinblick auf die Beschreibung der Erfindung, doch war in keiner der Einspruchsschriften eine Angabe von Tatsachen oder Beweismitteln zur Stützung der Behauptung enthalten, wo-

Ltd. on 8 May 1985, including two claims. Claim 1 reads as follows:-

"A process for the emulsion polymerization of an  $\alpha$ -alkylstyrene represented by the formula



wherein  $R^1$  is a  $C^1$ - $C^3$  alkyl group and  $R^2$  is a hydrogen atom, a  $C^1$ - $C^3$  alkyl group or a halogenated  $C^1$ - $C^3$  alkyl group, and an unsaturated nitrile copolymerisable therewith in a weight proportion of 70:30 to 80:20 in the presence of a radical initiator, characterized in that at the stage of completion of the introduction of the monomers, the amount of unreacted unsaturated nitrile in the reaction system is not less than 31% by weight of the total amount of unreacted monomers in the system."

Claim 2 is dependent upon Claim 1 and sets out further details of the polymerisation process

II. Notices of opposition were filed by Bayer AG and Naamloze Vennootschap DSM (Opponents I and II respectively), requesting revocation of the entire patent on the grounds of lack of novelty and inventive step and insufficiency (Articles 100(a) and (b) EPC).

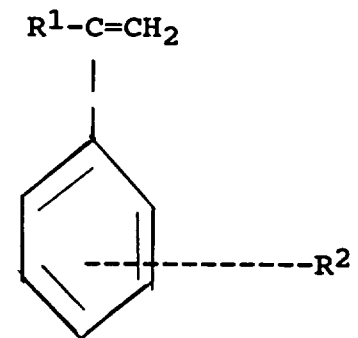
In their statements under Rule 55(c) EPC in support of the above grounds, the following documents were cited in support of the allegations of lack of novelty and inventive step:

- (1) DE-B-1 810 993
- (2) P. Wittmer: Copolymerisation in Systemen mit einem Polymerisations-Depolymerisationsgleichgewicht (Makromolekulare Chemie **103** (1967) pages 188-213)
- (3) FR-A-1 243 075
- (4) EP-A-0 000 419
- (5) US-A-3 991 136
- (6) NL-A-7 112 599.

However, although both Opponents commented upon and criticised the wording and scope of Claim 1 of the patent having regard to the description of the invention contained therein, neither of the notices of opposition contained any indication of facts, evidence or argument in support of an

8 mai 1985 comporte deux revendications. La revendication 1 est formulée comme suit:

"Un procédé pour la polymérisation en émulsion d'un  $\alpha$ -alkylstyrène représenté par la formule:



dans laquelle  $R_1$  est un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_3$  et  $R_2$  est un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_3$  ou un groupe alkyle halogéné en  $C_1$ - $C_3$  et d'un nitrile insaturé copolymérisable avec celui-ci dans des proportions pondérales de 70:30 à 80:20 en présence d'un inducteur radicalaire, caractérisé en ce que la quantité de nitrile insaturé n'ayant pas réagi dans le système de réaction à la fin de l'introduction des monomères est de pas moins de 31 % en poids de la quantité totale des monomères n'ayant pas réagi dans le système."

La revendication 2, qui dépend de la revendication 1, contient d'autres précisions relatives au procédé de polymérisation.

II Bayer AG et Naamloze Vennootschap DSM (respectivement opposants I et II) ont formé opposition, demandant la révocation du brevet dans sa totalité pour absence de nouveauté, d'activité inventive et insuffisance de l'exposé (article 100a) et b) CBE).

Dans les déclarations faites conformément à la règle 55 c) CBE pour étayer les motifs susmentionnés, les documents suivants ont été cités à l'appui des allégations relatives à l'absence de nouveauté et d'activité inventive:

- (1) DE-B-1 810 993
- (2) P. Wittmer: Copolymerisation in Systemen mit einem Polymerisations-Depolymerisationsgleichgewicht (Makromolekulare Chemie **103** (1967) pages 188-213)
- (3) FR-A-1 243 075
- (4) EP-A-0 000 419
- (5) US-A-3 991 136
- (6) NL-A-7 112 599.

Cependant, en dépit des observations et des critiques que les deux opposants ont formulées au sujet du libellé et de l'étendue de la revendication 1 du brevet en ce qui concerne la description de l'invention, aucun des actes d'opposition ne mentionne de faits ou justifications à l'appui de l'allégation

nach die Erfindung als solche nicht so hinreichend deutlich offenbart worden sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne.

So bemängelte die Einsprechende I, daß in dem Anspruch keinerlei Temperaturgrenzwerte angegeben seien; die Einsprechende II führte an, daß der Wortlaut des Anspruchs 1 ein einstufiges Verfahren nicht ausschliesse, bei dem das Ziel der Erfindung, nämlich die Verminderung der Menge des verbleibenden unumgesetzten Monomers, nicht zu erreichen sei. Des weiteren führte sie an, es sei unklar, in welchem Verfahrensstadium der Acrylnitril-Anteil mindestens 31 % betragen müsse, um das verbleibende Monomer zu vermindern; somit seien wesentliche Merkmale der Erfindung im Anspruch nicht wiedergegeben, der Anspruch werde also von der Beschreibung nicht angemessen gestützt.

III. In den Stellungnahmen zu den beiden Einspruchsschriften widersprach der Patentinhaber dem Vorbringen der Einsprechenden hinsichtlich mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit und bestritt, daß der Anspruch, in dem die Merkmale bereits deutlich dargestellt seien, weiter eingeschränkt werden müsse. Insbesondere sei ein einstufiges Verfahren ausgeschlossen, und die Acrylnitril-Konzentration von nicht weniger als 31 % beziehe sich auf die Konzentration des unumgesetzten Acrylnitrils in allen unumgesetzten Monomeren im Reaktionssystem.

IV. Mit Bescheid vom 10 Juni 1987 äußerte die Einspruchsabteilung in einer vorläufigen Stellungnahme die Ansicht, daß Anspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung 4 nicht neu sei. Beide Einsprechende reichten weitere Stellungnahmen zur erfinderischen Tätigkeit und zum Umfang des Anspruchs ein. Die Patentinhaberin antwortete hierauf mit einer vom 8. Dezember 1987 datierten ausführlichen Erklärung, in der sie auf die Art der beanspruchten Erfindung und die geltend gemachten Unterschiede unter anderem zu Entgegenhaltung 4 einging und weiterhin bestritt, daß die beanspruchte Erfindung in den Entgegenhaltungen nahegelegt werde.

V. Am 21 Juli 1988 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung mit dem Hinweis, daß die Einspruchsgründe mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit behandelt würden.

VI. Mit Schreiben vom 8 September 1988 reichte die Einsprechende I Ergebnisse von Vergleichsversuchen ein. Die Verfahrensbeispiele 2 und 4 des angefochtenen Patents seien (in den Versuchen A und C) genau nach der Beschreibung sowie (in den Versuchen B und D) mit geringfügig veränderten und von Anspruch 1 gerade

allegation that the disclosure of the invention was not sufficiently clear for it to be carried out by a skilled person, as such.

Thus Opponent I criticised the lack of any temperature limitations in the claim; Opponent II suggested that the wording of Claim 1 did not exclude a one-step process, in which the object of the invention, namely to reduce the amount of residual unreacted monomer, would not be achieved: and further suggested that it was unclear at what stage in the process the percentage of acrylonitrile should be 31% or more in order to reduce the residual monomer, and that essential features of the invention had therefore been omitted from the claim, and the claim was therefore not adequately supported by the description.

III. In his observations in reply to both notices of opposition, the Patentee contested the submissions of the Opponents in respect of lack of novelty and inventive step, and denied that there was any need for further limitations in the claim, whose features were already clear. In particular, a one-step process was excluded, and the acrylonitrile concentration of not less than 31% related to the concentration of unreacted acrylonitrile to the total unreacted monomers in the reactor.

IV. On 10 June 1987 the Opposition Division issued a communication giving its preliminary view that Claim 1 lacked novelty over document (4). Further observations were also filed by both Opponents in relation to inventive step and the scope of the claim. In reply the Patentee filed a detailed statement dated 8 December 1987 explaining the nature of the claimed invention and the alleged differences from inter alia document 4, and further contesting that any of the cited documents made the claimed invention obvious.

V. A summons to oral proceedings was issued on 21 July 1988, in which it was indicated that the grounds of lack of novelty and inventive step would be considered during the oral hearing.

VI. By letter dated 8 September 1988 Opponent I filed some comparative test results. Examples 2 and 4 of the opposed patent were said to have been repeated exactly as described (Tests A and C), and also repeated with slight modifications in the proportions of methylstyrene to acrylonitrile within the mixtures thereof, so as to

selon laquelle l'exposé de l'invention n'est pas assez clair pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter.

C'est ainsi que l'opposant I a critiqué l'absence de toute limitation de température dans la revendication, tandis que l'opposant II a suggéré que le libellé de la revendication 1 n'excluait pas un procédé en une étape, par lequel l'objet de l'invention, qui consiste à réduire la quantité de monomère résiduel n'ayant pas réagi, ne pouvait être atteint. Il a également indiqué que l'on ne voyait pas clairement à quel stade du procédé il faut que le pourcentage d'acrylonitrile soit de 31 % ou plus, afin de réduire le monomère résiduel et que, de ce fait, des caractéristiques essentielles de l'invention n'ont pas été mentionnées dans la revendication, de sorte que celle-ci n'est pas correctement étayée par la description.

III. Dans ses observations formulées en réponse aux deux actes d'opposition, le titulaire du brevet conteste les conclusions des opposants relatives à l'absence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que la nécessité d'autres limitations dans la revendication, dont les caractéristiques sont clairement exposées. En particulier, il exclut tout procédé en une étape, affirmant que la concentration d'acrylonitrile de 31 % au moins se rapporte à la concentration d'acrylonitrile n'ayant pas réagi par rapport à l'ensemble des monomères n'ayant pas réagi dans le système de réaction.

IV. Dans une notification en date du 10 juin 1987, la division d'opposition a rendu un avis préliminaire selon lequel la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté par rapport au document 4. D'autres observations ont également été déposées par les deux opposants concernant l'activité inventive et l'étendue de la revendication. Dans sa réponse datée du 8 décembre 1987, le titulaire du brevet explique en détail la nature de l'invention revendiquée et les différences alléguées notamment par rapport au document 4, et il conteste que les documents cités rendent évidente l'invention revendiquée.

V. Dans la citation à la procédure orale, en date du 21 juillet 1988, il est indiqué que la question de l'absence de nouveauté et d'activité inventive sera examinée lors de cette procédure.

VI. Par lettre datée du 8 septembre 1988, l'opposant I a déposé certains résultats de tests comparatifs. Les exemples 2 et 4 du brevet incriminé auraient été reproduits exactement comme décrits (tests A et C), mais aussi en modifiant légèrement les proportions des mélanges d'acrylonitrile et de méthylstyrène, de manière

nicht mehr abgedeckten Mischungsverhältnissen von Methylstyrol und Acrylnitril wiederholt worden. Die Ergebnisse hätten gezeigt, daß der Umsatz der Polymerisation in allen vier Versuchen annähernd gleich gewesen sei und daß das Erfordernis aus Anspruch 1, wonach "die Menge des unumgesetzten ungesättigten Nitrils in dem Reaktionssystem nicht weniger als 31 Gew.-% der Gesamtmenge der unumgesetzten Monomeren in dem System beträgt", zwar in Versuch A, nicht jedoch in Versuch C erfüllt worden sei (der, wie behauptet, Beispiel 4 des Patents entspreche).

Nach Auffassung der Einsprechenden I müsse aus diesen Versuchen geschlossen werden, daß zwischen dem Methylstyrol-Gehalt des Polymers bzw. dem Gehalt an unumgesetztem Monomer auf der einen und dem Haupterfordernis der Ansprüche im Hinblick auf den Gehalt an unumgesetztem Nitril auf der anderen Seite kein erkennbarer Zusammenhang bestehe.

Die Patentinhaberin vermochte in ihrer Erwiderung die von der Einsprechenden I erzielten Ergebnisse nicht zu erklären und bezweifelte, daß die Versuche von einem ausreichend qualifizierten Fachmann durchgeführt worden seien; sie vertrat die Auffassung, daß die beanspruchten Ergebnisse mit den einem entsprechend qualifizierten Fachmann zur Verfügung stehenden Mitteln erzielt würden.

VII. In der mündlichen Verhandlung am 7. Dezember 1988 waren sich beide Einsprechende einig, daß die Ansprüche neu seien. Alle Parteien äußerten sich zu Ausführung und Durchführbarkeit der Erfindung in Verbindung mit dem Umfang des beanspruchten Verfahrens und zu ihrer technischen Wirkung.

Nach Abschluß der Anhörung erging mündlich die Entscheidung, daß das Patent aufgrund unzureichender Offenbarung (Art. 100 b) EPU) widerrufen sei.

Die Entscheidung, nach der die Ansprüche als neu galten, wurde am 17. Januar 1989 schriftlich begründet. Die Feststellung der unzureichenden Offenbarung war gestützt auf die Versuchsergebnisse der Einsprechenden I, die in deren Schreiben vom 8. September 1988 als Versuch C dargelegt waren (siehe Nummer VI). Insbesondere wurde festgestellt, daß "Versuche in den Verfahrensbeispielen so beschrieben sein sollten, daß die Ergebnisse wiederholbar sind. Da das gewünschte Ergebnis, wie von der Einsprechenden I gezeigt, zumindest anhand der in Beispiel 4 angegebenen Daten und Informationen nicht erzielt wird, ist die Einspruchsabteilung davon überzeugt, daß in diesem Beispiel und somit in Anspruch 1 des Patents eine wesentliche Angabe fehlt".

fall just outside Claim 1 (Tests B and D). According to the results achieved, the conversion of the polymerisation in all four tests was similar, and the requirement in Claim 1 that "the amount of unreacted unsaturated nitrile in the reaction system is not less than 31% by weight of the total amount of unreacted monomers in the system", was obtained in Test A but not in Test C, (which was alleged to correspond with Example 4 of the patent).

According to Opponent I, the conclusion to be derived from these tests was that no recognisable connection existed between on the one hand the methylstyrene content of the polymer and the unreacted monomer content, respectively, and on the other hand the main requirement of the claims as to the unreacted nitrile content.

In reply, the Patentee was unable to explain the results achieved by Opponent I, and was doubtful whether the experiments had been carried out by a person with sufficient skill in the art, but considered that according to the known means available to an appropriately skilled man, the claimed results would be achieved.

VII. Oral proceedings were held on 7 December 1988, at which both Opponents agreed that the claims were novel. Submissions were made by all parties upon the performance and feasibility of the invention in connection with the scope of the claimed process and its technical effect.

At the conclusion of the hearing the Decision was announced orally that the patent was revoked on the ground of insufficiency (Article 100(b) EPC).

The written reasons for the Decision were issued on 17 January 1989, in which it was held that the claims were novel. The finding of insufficiency was based upon the experimental results of Opponent I set out as Test C in his letter dated 8 September 1988 (see paragraph VI above). In particular, it was stated that "the Examples should describe experiments in such a way that the results are reproducible. Since with the data and information given in at least Example 4 the required result is not obtained as shown by Opponent I, the Opposition Division is convinced that an essential measure is missing in this Example and thus in Claim 1 of the patent".

à rester juste en dehors de la revendication 1 (tests B et D). D'après les résultats obtenus, la conversion de la polymérisation serait analogue dans les quatre tests, et la condition stipulée dans la revendication 1, selon laquelle "la quantité de nitrile insaturé n'ayant pas réagi dans le système de réaction à la fin de l'introduction des monomères est de pas moins de 31 % en poids de la quantité totale des monomères n'ayant pas réagi dans le système", aurait été remplie dans le test A mais pas dans le test C (censé correspondre à l'exemple 4 du brevet).

De l'avis de l'opposant I, la conclusion à tirer de ces tests est qu'il n'existe aucun lien reconnaissable entre d'une part la teneur en méthylstyrène du polymère et la teneur en monomère n'ayant pas réagi et, d'autre part, la condition principale des revendications concernant la teneur en nitrile n'ayant pas réagi.

Dans sa réponse, le titulaire du brevet n'a pas été en mesure d'expliquer les résultats obtenus par l'opposant I, et il a douté que ces expériences aient été effectuées par un homme du métier suffisamment qualifié; il a estimé qu'un homme du métier compétent devait parvenir aux résultats revendiqués à l'aide des moyens connus qui lui sont disponibles.

VII. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 7 décembre 1988, les deux opposants ont convenu que les revendications étaient nouvelles. Toutes les parties se sont exprimées au sujet de la réalisation et de la faisabilité de l'invention compte tenu de l'étendue du procédé revendiqué et de son effet technique.

Une décision révoquant le brevet pour insuffisance de l'exposé (article 100b) CBE) a été prononcée à l'issue de cette procédure.

Cette décision, dans laquelle les revendications sont jugées nouvelles, a été motivée par écrit le 17 janvier 1989. La constatation d'insuffisance de l'exposé est fondée sur les résultats d'expériences menées par l'opposant I et dénommées test C dans sa lettre du 8 septembre 1988 (cf. point VI supra). Il est notamment indiqué que "les exemples doivent décrire les expériences de façon à ce que les résultats soient reproductibles. Le résultat requis, comme l'a montré l'opposant I, n'étant pas obtenu tout au moins avec les données et informations fournies dans l'exemple 4, la division d'opposition est convaincue qu'il manque un élément essentiel dans ledit exemple et, par conséquent, dans la revendication 1 du brevet".

Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit wurde in der Entscheidung festgelegt, daß "sie als Einspruchsgrund bei dieser Sachlage außer Betracht bleiben kann".

VIII. Am 14. März 1989 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt, die Beschwerdebegründung wurde am 17. Mai 1989 eingereicht. Die Beschwerdeführerin brachte u. a. vor, daß sie mit dem Standpunkt der Einspruchsabteilung ganz und gar nicht einverstanden sei, weil diese ohne triftigen Grund ohne weiteres habe gelten lassen, die Ergebnisse der Einsprechenden I aus Versuch C machten die in den Beispielen des Patents angeführten Ergebnisse hinfällig. Auch nannte die Beschwerdeführerin weitere Gründe, denen zufolge die Versuchsergebnisse der Einsprechenden I als unglaublich zu betrachten seien.

In ihrer Stellungnahme hierzu legte die Einsprechende I/ Beschwerdeführerin I weitere, aus einer weiteren behaupteten Wiederholung von Beispiel 4 des Patents stammende Versuchsergebnisse vor. Diese Ergebnisse zeigten, daß die Menge des unumgesetzten Nitrils in dem Reaktionssystem nur 24 % betrage gegenüber dem in Anspruch 1 enthaltenen Erfordernis von nicht weniger als 31 %.

IX. Am 14. Dezember 1989 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der von der Beschwerdeführerin ein Versuchsbericht vorgelegt wurde. Die Beschwerdeführerin bekräftigte im wesentlichen ihr in der Beschwerdebegründung enthaltenes Vorbringen. Die Beschwerdeführerin I räumte in ihrer Erwiderung ein, daß die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung von ihr vorgebrachten Versuchsergebnisse im wesentlichen darauf gerichtet gewesen seien, Formulierung und Umfang der Ansprüche anzufechten, um so ihre Behauptung hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu stützen. Angesichts dieser Sachlage beantragten alle drei am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien, die Sache zwecks Prüfung und Entscheidung über die Frage der mangelnden erfinderischen Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. In diesem Sinn erging die Entscheidung der Beschwerdekammer.

### Entscheidungsgründe

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

### 2. Unzureichende Offenbarung

Zweifelsfrei hat keine der Beschwerdeführerinnen im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nachdrücklich geltend gemacht, daß das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen werden solle. Die Einspruchsschriften enthielten zwar formale Behauptungen

As to the ground of inventive step, the Decision stated that "as matters stand, the ground of inventive step does not need to be considered".

VIII. A Notice of Appeal was filed, and the appeal fee paid, on 14 March 1989, and grounds of appeal were filed on 17 May 1989. The Appellant submitted inter alia that he was entirely dissatisfied with the attitude of the Opposition Division, because it had simply admitted the results of Opponent I's Test C as negating the results set out in the Examples of the patent, without any reasonable ground. The Appellant furthermore set out reasons why Opponent I's experimental results should be considered as incredible.

In his observations in reply, Opponent I/Respondent I submitted further experimental results relating to a further alleged repetition of Example 4 of the patent. These results showed that the amount of unreacted nitrile in the reaction system was only 24%, compared to the requirement in Claim 1 of not less than 31%.

IX. Oral proceedings were held on 14 December 1989, during which an experimental report was filed on behalf of the Appellant. The Appellant in essence confirmed his submissions as set out in the grounds of appeal. In response, Respondent I accepted that the experimental results which he had submitted during the proceedings before the Opposition Division were directed essentially to criticising the formulation and scope of the claims in order to support his allegation of lack of inventive step. In this circumstance, all three parties to the appeal proceedings requested that the case be remitted to the Opposition Division for examination and decision upon the ground of lack of inventive step. Accordingly, the decision of the Board was announced to the same effect.

### Reasons for the Decision

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

### 2. Insufficiency

It is quite clear that neither of the Respondents seriously contended during the proceedings before the Opposition Division that the patent should be held invalid on the ground of insufficiency. The Notices of Opposition contained formal allegations covering

Quant à l'activité, il est dit dans la décision "qu'en l'état des choses, il est inutile de l'examiner comme motif".

VIII. Un recours a été formé le 14 mars 1989, dont la taxe a été payée le même jour. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, produit le 17 mai 1989, le requérant indique notamment qu'il n'est pas du tout d'accord avec le point de vue de la division d'opposition qui, sans motif valable, a simplement admis que les résultats du test C de l'opposant I rendaient nuls les résultats figurant dans les exemples du brevet. En outre, le requérant a exposé les raisons pour lesquelles les résultats des expériences menées par l'opposant I devaient être considérés comme invraisemblables.

Dans sa réponse, l'opposant I/intimé I a fourni d'autres résultats d'expériences concernant une autre reproduction alléguée de l'exemple 4 du brevet. Il ressort de ces résultats que la quantité de nitrile n'ayant pas réagi dans le système de réaction est de 24 % seulement, alors que dans la revendication 1, elle doit être de 31 % au moins.

IX. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 14 décembre 1989, un compte rendu d'expériences a été déposé au nom du requérant. Celui-ci y confirme essentiellement les arguments figurant dans les motifs du recours. En réponse, l'intimé I a reconnu que les résultats d'expériences présentés par lui au cours de la procédure devant la division d'opposition visaient principalement à critiquer la formulation et l'étendue des revendications, afin d'étayer son allégué d'absence d'activité inventive. Dans ces conditions, les trois parties à la procédure de recours ont demandé le renvoi de l'affaire pour examen devant la division d'opposition, afin que celle-ci statue sur l'absence d'activité inventive. La décision rendue par la Chambre est allée dans le même sens.

### Motifs de la décision

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

### 2. Insuffisance de l'exposé

Il ne fait pas de doute qu'aucun des intimés n'a, au cours de la procédure devant la division d'opposition, soutenu expressément que le brevet devait être tenu pour nul faute d'un exposé suffisant. Certes, les actes d'opposition contenaient des allégations formelles



tungen, die Artikel 100 b) EPÜ betreffen, doch waren die zur Begründung angeführten Beweismittel und Argumente darauf gerichtet, die Durchführbarkeit der beanspruchten Erfindung in Verbindung mit ihrem Umfang in Frage zu stellen, und bezogen sich daher eindeutig auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Keine der Beschwerdegegnerinnen hat Argumente oder Beweismittel vorgebracht, denen zufolge ein fachkundiger Leser des Patents nicht in der Lage wäre, die beanspruchte Erfindung in irgendeiner Ausführungsart nachzuarbeiten. Vielmehr zeigten die im Schreiben der Beschwerdegegnerin I vom 8. September 1988 dargelegten Versuchsergebnisse, daß bei der Wiederholung des im Patent angegebenen Beispiels 2 durchaus Ergebnisse erzielt wurden, die mit der beanspruchten Erfindung in Einklang stehen.

Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern besagt, daß eine Erfindung im Sinne der Artikel 83 und 100 b) EPÜ hinreichend offenbart ist, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann - siehe z. B. Entscheidung T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275). Was den in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Hinweis auf mangelnde Wiederholbarkeit angeht, so wird außerdem in der Entscheidung T 281/86 (ABI. EPA 1989, 202) festgestellt, daß "Artikel 83 EPÜ nicht verlangt, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel genau wiederholbar sein muß. Solange das beanspruchte Verfahren ausreichend deutlich und vollständig beschrieben ist, also vom Fachmann auch anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, liegt diesbezüglich kein Mangel vor".

Dies allein führt bereits dazu, das Urteil unzureichender Offenbarung durch die Einspruchsabteilung aufzuheben. Zum Nachweis unzureichender Offenbarung obliegt aber auf jeden Fall dem Einsprechenden der Beweis, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit (d. h. aller Wahrscheinlichkeit nach, siehe Entscheidung T 381/87, ABI. EPA 1990, 213) ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen. Eine bloße Erklärung eines Einsprechenden, die einmalige Wiederholung eines Beispiels eines Patents "genau nach der Beschreibung" habe nicht genau die im Patent beschriebenen und beanspruchten Ergebnisse erbracht, reicht zur Erfüllung der Beweisspflicht eindeutig und grundsätzlich nicht aus. Wird also in einer Einspruchsschrift als alleiniger Einspruchsgrund unzureichende Offenbarung nach Artikel 100 b) EPÜ geltend gemacht und als Angabe der "Tatsachen und Beweismittel" zur Begründung lediglich eine solche Er-

Article 100(b)EPC, but the evidence and arguments in support of this ground were directed towards criticising the feasibility of the claimed invention in connection with its scope, and were therefore clearly related to the ground of lack of inventive step. There was no evidence or argument from either Respondent to suggest that a skilled reader of the patent would be unable to carry out the claimed invention in any embodiment. On the contrary, the experimental results of Respondent I in his letter dated 8 September 1988 demonstrated that his repetition of Example 2 of the patent achieved results that were in accordance with the claimed invention.

It is the established case law of the Boards of Appeal that an invention is sufficiently disclosed for the purpose of Articles 83 and 100(b)EPC if at least one way is clearly indicated enabling the skilled person to carry out the invention - see e.g. Decision T 292/85 (OJ EPO 1989, 275). Furthermore, in relation to the suggestion of lack of reproducibility contained in the Decision under appeal, it was held in Decision T 281/86 (OJ EPO 1989, 202) that "there is no requirement under Article 83 EPC to the effect that a specifically described example of a process must be exactly repeatable.... As long as the description of the process is sufficiently clear and complete i.e. the claimed process can be put into practice without undue burden by the skilled person taking common general knowledge also into consideration, there is no deficiency in this respect".

This is in itself sufficient to cause the finding of insufficiency by the Opposition Division to be set aside. In any event, however, in order to establish insufficiency, the burden of proof is upon an opponent to establish on the balance of probabilities (i.e. that it was more likely than not, see Decision T 381/87, OJ EPO 1990, 213) that a skilled reader of the patent using his common general knowledge would be unable to carry out the invention. A mere statement by an opponent that one example of a patent has been repeated once "exactly as described" without obtaining exactly the described results as set out and claimed in the patent is clearly in principle quite inadequate to discharge that burden of proof. Indeed, if a Notice of Opposition only alleged insufficiency under Article 100(b)EPC as the sole ground of opposition, and only contained such a statement as the only indication of "facts, evidence and arguments" in support of such ground, in the Board's view there would be

répondant à l'article 100b) CBE, mais les justifications invoquées à l'appui de ce motif tendaient à mettre en cause la faisabilité de l'invention revendiquée relativement à son étendue, et, de ce fait, se rapportaient clairement à l'absence d'activité inventive. Aucun intimé n'a avancé de justifications laissant entendre qu'un lecteur averti du brevet ne serait pas en mesure d'exécuter l'invention revendiquée sous quelque mode de réalisation que ce soit. Au contraire, les résultats d'expériences menées par l'intimé I et figurant dans sa lettre du 8 septembre 1988 montrent que la reproduction de l'exemple 2 du brevet a donné des résultats conformes à l'invention revendiquée.

Selon la jurisprudence établie des chambres de recours, une invention est exposée de manière suffisante aux fins des articles 83 et 100b) CBE, s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention - cf. par exemple la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275). De plus, en ce qui concerne l'absence de reproductibilité suggérée dans la décision incriminée, il est indiqué dans la décision T 281/86 (JO OEB 1989, 202) qu'"aucune disposition de l'article 83 CBE ne prescrit qu'un exemple de procédé spécifiquement décrit doit être exactement reproductible... Dans la mesure où la description du procédé est suffisamment claire et complète, c'est-à-dire où le procédé revendiqué peut être mis en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier, et compte tenu également des connaissances générales communes, aucune insuffisance ne peut être dénoncée à cet égard".

Cela suffit en soi pour annuler la constatation de la division d'opposition selon laquelle l'exposé est insuffisant. Cependant, pour établir l'insuffisance de l'exposé, il appartient en tout état de cause à l'opposant de prouver, en pesant les probabilités (c'est-à-dire en déterminant ce qui est plus probable de s'être produit que de ne pas s'être produit, cf. décision T 381/87, JO OEB 1990, 213) qu'un lecteur averti du brevet ne serait pas en mesure, à partir de ses connaissances générales communes, d'exécuter l'invention. Il est certain que la simple déclaration d'un opposant, selon laquelle un exemple d'un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit" sans obtenir exactement les résultats décrits et revendiqués dans le brevet, ne suffit pas en principe à prouver cela. Si un acte d'opposition n'invoquait, comme seul motif d'opposition, qu'un exposé insuffisant aux termes de l'article 100b) CBE, et contenait uniquement une telle déclaration, en guise de "faits et justifications" à l'appui de ce

klärung abgegeben, so besteht nach Auffassung der Kammer ein triftiger Grund, den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen, weil er keine ausreichende Angabe von Tatsachen und Beweismitteln enthält, die - selbst wenn sie sich nachträglich als zutreffend erwiesen - einen Widerruf des Patents rechtlich und sachlich begründen könnten.

Aus den genannten Gründen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß die Versuche der Einsprechenden I in der vorliegenden Sache nicht einmal dann eine unzureichende Offenbarung nach Artikel 100(b) EPÜ begründen würden, wenn sie zu eben diesem Zweck durchgeführt worden wären. Die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung wäre daher unabhängig davon erfolgt, ob die Parteien dies, wie in Nummer VIII dargelegt, beantragt hätten

### 3. Verfahrensfragen

3.1 Im vorliegenden Fall hält es die Kammer für nicht gerechtfertigt, daß die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht über die Frage der erfinderischen Tätigkeit entschieden hat, obwohl dies der einzige Grund war, um den es beiden Einsprechenden wirklich ging. Zwar mag es in manchen Fällen sinnvoll sein, daß eine Einspruchsabteilung nur über einen von mehreren vorgebrachten Einspruchsgründen entscheidet und sich zu den übrigen in ihrer Entscheidung nicht äußert; aus der oben dargelegten Sachlage geht nach Auffassung der Kammer jedoch klar hervor, daß ein solcher Fall hier nicht gegeben ist. In der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 21. Juli 1988 heißt es nämlich ausdrücklich, daß die Haupteinspruchsgründe, d. h. mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Gegenstand der mündlichen Verhandlung seien; es war nicht erwähnt, daß auch über unzureichende Offenbarung zu befinden sei.

Im vorliegenden Fall wurde durch das Nichtentscheiden über die erfinderische Tätigkeit mindestens ein Jahr des gesamten Zeitaufwands für das Einspruchsverfahren nutzlos vertan (obwohl die Beschwerdekammer die Beschwerde schon bald nach der Einreichung geprüft und darüber entschieden hat). So wurden die "Allgemeinen Grundsätze" für das "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI. EPA 1989, 417), wie ebd. unter Nr. 2 dargelegt, hier offenbar nicht befolgt ("Das Europäische Patentamt ist weiterhin bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent **im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen** aufrechterhalten werden kann. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden.") (Hervorhebung hinzugefügt). Diesen "Allgemeinen Grundsät-

good grounds for rejecting such a Notice of Opposition as inadmissible, on the basis that it contained no sufficient indication of facts and evidence which, even if subsequently proved, could provide legal and factual reasons for revoking the patent.

In the Board's judgment, therefore, for the above reasons the experiments of Opponent I in the present case do not begin to establish the ground of insufficiency under Article 100(b) EPC, even if they had been intended to have that effect. The Decision of the Opposition Division would therefore have been set aside on that basis, whether or not the parties had requested this as set out in paragraph VIII above

### 3. Procedural matters

3.1 In the present case, the Board can see no justification for the Opposition Division not having decided the question of inventive step at the oral proceedings before it, this being the only ground on which in reality both Opponents intended to rely. While there may be cases in which it is sensible for an Opposition Division only to decide upon one of several grounds of opposition which have been alleged, and to say nothing in its decision about the other grounds of opposition which were alleged, in the Board's view the circumstances of the present case as set out above make it plain that this is not such a case. In fact, in the present case the summons to oral proceedings before the Opposition Division dated 21 July 1988 expressly indicated that the main grounds of opposition, i.e. lack of novelty and inventive step, would be the subject of the oral proceedings, and contained no indication that the ground of insufficiency should be discussed.

In the present case, by failing to decide the ground of inventive step, at least one year in the total time of the opposition proceedings has been wasted, (in spite of the fact that the Board of Appeal examined and decided this appeal soon after it was filed). Thus the "General Principles" for "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), as set out in paragraph 2 thereof, do not appear to have been fulfilled in the present case ("The EPO's aim remains to establish as rapidly as possible, in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings, whether or not the patent may be maintained **given the Opponent's submissions**. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure ...") (emphasis added). These "General Principles" have previously been endorsed by the Board of Appeal - see Decision

motif, la Chambre estimerait qu'il y aurait de bonnes raisons de rejeter une telle opposition pour irrecevabilité, puisqu'elle ne contient pas de faits et justifications suffisants, susceptibles de fournir des raisons juridiques et de fait pour révoquer le brevet, même s'ils étaient prouvés ultérieurement.

Aussi la Chambre est-elle d'avis que, pour les motifs susmentionnés, les expériences menées par l'opposant I dans la présente espèce ne suffisent pas à fonder une insuffisance de l'exposé aux termes de l'article 100(b) CBE, même si tel avait été leur but. C'est donc sur cette base que la décision de la division d'opposition aurait été annulée, que l'annulation ait ou non été requise par les parties, comme indiqué au point VIII supra.

### 3. Questions de procédure

3.1 Dans la présente affaire, la Chambre ne voit pas pourquoi la division d'opposition n'a pas, lors de la procédure orale, statué sur la question de l'activité inventive, bien que celle-ci ait été le seul motif sur lequel les deux opposants entendaient réellement se fonder. Si, dans certains cas, il est bon que la division d'opposition ne statue que sur un motif d'opposition invoqué parmi d'autres, et que dans sa décision, elle passe sous silence ces autres motifs, la Chambre estime, au regard des circonstances énoncées plus haut, que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De fait, il est expressément indiqué dans la citation à la procédure orale devant la division d'opposition en date du 21 juillet 1988 que la procédure orale portera sur les principaux motifs d'opposition, à savoir l'absence de nouveauté et d'activité inventive, mais il n'est pas mentionné que l'insuffisance de l'exposé doit être examinée.

En omettant de statuer sur la question de l'activité inventive, on a perdu en l'espèce un an au moins sur la durée totale de la procédure d'opposition (bien que la Chambre de recours ait examiné le recours et rendu sa décision peu après que celui-ci eut été formé). C'est ainsi que les "Principes généraux" de "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417) tels qu'énoncés au point 2 du texte la concernant ne semblent pas avoir été appliqués en l'espèce ("L'OEBs'efforce, tant dans l'intérêt du public que celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu **au vu des moyens invoqués par l'opposant**. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée...") (c'est la Chambre qui souligne). Ces "Principes généraux", que la Chambre de recours a déjà repris à

zen" hat sich die Beschwerdekammer bereits angeschlossen - siehe Entscheidung T 295/87 (ABl. EPA 1990, 470). Sie bringen deutlich die Absicht zum Ausdruck, die den einschlägigen Verfahrensvorschriften für die Abwicklung von Einspruchsverfahren, insbesondere den Artikeln 101 und 102 und den Regeln 55 bis 58 EPÜ, zugrundeliegt. Dieser Absicht des EPÜ wird nicht Rechnung getragen, wenn die Einspruchsabteilung, wie im vorliegenden Fall, nur über einen - von den Einsprechenden nicht ordnungsgemäß im Sinne der Regel 55 c) gestützten - Einspruchsgrund entscheidet, über die ordnungsgemäß gestützten Einspruchsgründe aber keine Entscheidung trifft.

3.2 In diesem Zusammenhang stellt die Kammer die in der Entscheidung T 493/88 (ABl. EPA 1991, 380) getroffene Auslegung des EPÜ in Frage, derzufolge eine Einspruchsabteilung nicht nur über die Einspruchsgründe, die die Einsprechende in ihrer Einspruchschrift geltend macht und die Gegenstand der darin enthaltenen Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ sind, sondern über **alle** in Artikel 100 a), b) und c) EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe zu entscheiden hat, unabhängig davon, ob sie in der Erklärung der Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ vorgebracht wurden oder nicht. Eine solche Auslegung mag auf den ersten Blick plausibel sein, wenn man die Bestimmungen der Artikel 101 und 102 EPÜ für sich betrachtet; sie wird jedoch eher fragwürdig, wenn man die Artikel in einen größeren Zusammenhang stellt. Dann nämlich hätte die Einspruchsabteilung Fragen, die die Prüfungsabteilung bereits vor der Erteilung hätte klären müssen, selbst dann neu zu prüfen und darüber zu entscheiden, wenn diese in der Einspruchschrift nach Regel 55 c) EPÜ gar nicht geltend gemacht und gestützt werden. Dies scheint sowohl dem berechtigten Interesse des Patentinhabers als auch der Erläuterung zum EPÜ zuwiderzulaufen, die die Große Beschwerdekammer in G 1/84 (ABl. EPA 1985, 304) Nr. 9 gegeben hat und in der es heißt, "daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht ist und nicht als solche mißbraucht werden darf".

Wäre eine solche Auslegung zutreffend, so würden überdies die Vorschriften der Regel 55 c) EPÜ und die damit zusammenhängende Prüfung auf Zulässigkeit nach Regel 56 (1) EPÜ hinfällig. (Wäre mit diesem Teil des EPÜ ein dieser Auslegung entsprechendes Verfahren beabsichtigt gewesen, so wäre Regel 55 c) EPÜ schlicht und einfach so abgefaßt worden, daß mindestens **ein** Einspruchsgrund geltend gemacht und durch die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln gestützt werden muß.) Abgesehen davon würde die Arbeitsbelastung sowohl der Einspruchsabteilung insgesamt als

T 295/87, OJ EPO 1990, 470). They clearly reflect the underlying intention of the relevant procedural provisions for the conduct of opposition proceedings as set out in particular in Articles 101 and 102 and Rules 55 to 58 EPC. This underlying intention of the EPC will not be achieved if, as in the present case, the Opposition Division decides only upon a ground of opposition which is not properly supported by the Opponents within the meaning of Rule 55(c) EPC, and fails to decide grounds of opposition which are so supported.

3.2 In this connection this Board doubts the correctness of the interpretation of the EPC which is set out in Decision T 493/88, OJ EPO 1991, 380, according to which an Opposition Division should not only decide the grounds of opposition which are alleged by the Opponent in his Notice of Opposition and which are the subject of his statement under Rule 55(c) EPC contained therein, but should also decide upon **all** the possible grounds of opposition which are set out in Article 100(a), (b) and (c) whether or not all such grounds are alleged in the Opponent's statement under Rule 55(c) EPC. Although such an interpretation is perhaps superficially plausible if the provisions of Articles 101 and 102 EPC are considered in isolation, when these provisions are considered in a broader context the appropriateness of such interpretation becomes more questionable. In particular, such an interpretation would require the Opposition Division to re-examine and decide upon issues which should already have been investigated by the Examining Division before grant, even though such issues have not been alleged and supported in the Notice of Opposition in accordance with Rule 55(c) EPC. This seems to be contrary to the legitimate expectation of the Patentee, as well as to the explanation of the EPC given by the Enlarged Board of Appeal in G 1/84 (OJ EPO 1985, 304), paragraph 9, "that opposition procedure is not designed to be, and is not to be misused as, an extension of examination procedure".

Furthermore, if such interpretation is correct, it would appear that the requirements of Rule 55(c) EPC and the examination for admissibility under Rule 56(1) EPC in respect of the requirements of Rule 55(c) EPC become rather pointless. (If a procedure in accordance with such interpretation had been the intention underlying this part of the EPC, Rule 55(c) EPC would have been written simply so as to require that at least **one** ground of opposition should be alleged and supported by an indication of facts, evidence and arguments) Furthermore, the workload of the Opposition Division

son compte -cf décision T 295/87 (JO OEB 1990, 470), reflètent clairement l'intention qui est à la base des dispositions pertinentes de la procédure d'opposition, notamment des articles 100 et 102 ainsi que des règles 55 à 58 CBE. Cette intention de la CBE n'est pas réalisée si, comme en l'espèce, la division d'opposition statue uniquement sur un motif d'opposition qui n'est pas correctement étayé par les opposants au sens de la règle 55c) CBE, sans statuer sur les motifs d'opposition étayés conformément à ladite règle.

3.2 Dans ce contexte, la Chambre met en doute la justesse de l'interprétation de la CBE, donnée dans la décision T 493/88, JO OEB 1991, 380, selon laquelle une division d'opposition doit statuer non seulement sur les motifs d'opposition qui sont invoqués par l'opposant dans l'acte d'opposition et font l'objet de la déclaration visée à la règle 55c) CBE et jointe à cet acte, mais aussi sur **tous** les motifs d'opposition énoncés à l'article 100a) b) et c), que ceux-ci aient été ou non invoqués dans la déclaration faite par l'opposant au titre de la règle 55c) CBE. Une telle interprétation est peut-être plausible de prime abord en considérant isolément les dispositions des articles 101 et 102 CBE, mais si celles-ci sont replacées dans un contexte plus large, la justesse de cette interprétation en devient plus contestable. En particulier, elle obligerait la division d'opposition à réexaminer et à trancher des questions qui auraient déjà dû être étudiées par la division d'examen avant la délivrance, même si celles-ci n'ont été ni invoquées ni étayées dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE. Une telle démarche semble contraire aux intérêts légitimes du titulaire du brevet ainsi qu'à l'explication de la CBE donnée par la Grande chambre de recours dans sa décision G 1/84 (JO OEB 1985, 304), point 9, où il est précisé que "la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin".

En outre, si une telle interprétation était correcte, les conditions de la règle 55c) CBE et l'examen de la recevabilité selon la règle 56(1) CBE au regard des conditions de la règle 55c) CBE perdraient toute signification. (Si cette partie de la CBE avait eu pour objet d'instituer une procédure conforme à une telle interprétation, la règle 55c) CBE aurait été rédigée simplement de manière à ce qu'un motif d'opposition au moins doive être invoqué et étayé par des faits et justifications) Qui plus est, la charge de travail de la division d'opposition dans son ensemble ainsi que des chambres de recours s'en

auch der Beschwerdekammern erheblich zunehmen, wenn eine solche Auslegung zutreffend wäre; dies wiederum würde das EPA in seinem in den "Allgemeinen Grundsätzen" der Einspruchsabteilung zum Ausdruck gebrachten Bestreben in jedem Fall erheblich behindern.

3.3 Die Kammer hält es für sehr wünschenswert, daß diese Auslegungsfrage in Bälde von der Großen Beschwerdekammer behandelt und entschieden wird. Die Entscheidung T 493/88 war der Kammer erst nach der mündlichen Verhandlung des vorliegenden Falles und somit nach Verkündung der vorliegenden Entscheidung zugänglich. Auch wenn die Kammer die Entscheidung T 493/88 bei der mündlichen Verhandlung zum vorliegenden Fall gekannt hätte, wäre es nach ihrer Auffassung falsch gewesen, den hier Beteiligten eine weitere, unbestimmte Verzögerung zuzumuten, während sich die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ mit der ihr vorgelegten Frage befaßt.

3.4 Das in den oben genannten "Allgemeinen Grundsätzen" zum Ausdruck gebrachte Bestreben findet nach Auffassung der Kammer seine Bestätigung in den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ, wonach eine Einspruchsabteilung in der Regel (gegebenenfalls kraft ihrer Befugnisse nach Art. 114 (1) EPÜ) in einem Zug über alle nach Regel 55 c) EPÜ vorgebrachten und gestützten Einspruchsgründe, nicht aber über in der Einspruchsschrift nicht vorgebrachte Einspruchsgründe zu entscheiden hat.

Wird ein Einspruchsgrund wie im vorliegenden Fall zwar in der Einspruchsschrift geltend gemacht, aber als solcher nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist nach Regel 55 c) EPÜ substantiiert vorgetragen (in dem Sinne, daß der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen würde, wenn in der Einspruchsschrift dieser als einziger Grund vorgebracht wurde), so ist dieser Einspruchsgrund auf derselben Grundlage zurückzuweisen, als wäre er nach Regel 56 (1) EPÜ unzulässig (siehe oben Nr. 2).

Andernfalls könnte das Verfahren nämlich leicht mißbraucht werden, indem ein Einsprechender in seiner Einspruchsschrift mehrere Einspruchsgründe anführt, von denen er jedoch nur einen darin substantiiert vorträgt; die übrigen Einspruchsgründe könnte er dann in einem späteren Stadium des Einspruchsverfahrens durch das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln stützen, was wiederum Verzögerungen und höhere Kosten verursachen würde. Dies ist nach Auffassung der Kammer nicht zulässig, da aus Regel 55 c) EPÜ in Verbindung mit Regel 56 (1) EPÜ klar das Erfordernis hervorgeht, daß jeder in der Einspruchsschrift angeführte Einspruchsgrund innerhalb der Einspruchsfrist

as a whole and of the Boards of Appeal will be considerably increased if such interpretation is correct, which in turn will make the aim of the EPO as set out in the "General Principles" of the Opposition Division more difficult to achieve in every case.

3.3 In the Board's view it would be very desirable that this question of interpretation should be considered and decided in the near future by the Enlarged Board of Appeal. Decision T 493/88 was not available to this Board until after the oral proceedings in the present case during which the present decision was announced. In any event, even if the Board had been aware of Decision T 493/88 during the oral proceedings in the present case, it would have been wrong for this Board to inflict a further indefinite period of delay upon the parties in the present case during the Enlarged Board's consideration of a referred question under Article 112 EPC.

3.4 In the Board's view the relevant provisions of the EPC indicate that its underlying purpose is as expressed in the above-identified "General Principles", and require that an Opposition Division should normally decide at the same time all the grounds of opposition which have been both alleged and supported in accordance with Rule 55(c) EPC (if appropriate, using its powers under Article 114(1) EPC); and that it should not decide grounds of opposition which have not been alleged in the Notice of Opposition.

If, as in the present case, a ground of opposition is alleged in the Notice of Opposition but not properly supported as required by Rule 55(c) EPC within the nine-month period for opposition (in the sense that if it were the only ground of opposition alleged in the Notice of Opposition, the opposition would be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC), then that ground of opposition should be rejected on the same basis as if it were inadmissible under Rule 56(1) EPC (see e.g. paragraph 2 above)

If this course is not followed, abuse of procedure may easily arise, in that an Opponent may allege more than one ground of opposition in his Notice of Opposition but only support one of such grounds in his Notice of Opposition; then, at a later stage in the opposition proceedings he may bring forward facts and evidence in support of the other alleged grounds of opposition, causing delay and increase in costs. In the Board's view this should not be allowable: Rule 55(c) EPC in conjunction with Rule 56(1) EPC clearly requires every ground of opposition which is alleged in the Notice of Opposition to be supported by "facts, evidence and arguments" within the nine-month opposition period and for

trouverait considérablement accrue, de sorte que l'objectif de l'OEB, énoncé dans les "Principes généraux" de la division d'opposition, serait encore plus difficile à atteindre.

3.3 De l'avis de la Chambre, il serait éminemment souhaitable que la Grande Chambre de recours examine et tranche cette question d'interprétation dans un proche avenir. Dans la présente espèce, la Chambre n'a pas eu accès à la décision T 493/88 avant la fin de la procédure orale, au cours de laquelle la présente décision a été prononcée. En tout état de cause, même si elle avait eu connaissance de la décision T 493/88 au cours de la procédure orale portant sur la présente affaire, il n'aurait pas été correct qu'elle inflige aux parties un retard supplémentaire, pendant l'examen par la Grande Chambre de recours d'une question qui lui est soumise au titre de l'article 112 CBE.

3.4 Selon la Chambre, il ressort des dispositions pertinentes de la CBE que sa finalité sous-jacente est conforme aux "Principes généraux" susmentionnés, et exige de la division d'opposition qu'elle statue normalement en même temps sur tous les motifs d'opposition invoqués et étayés conformément à la règle 55c) CBE (le cas échéant, en usant des pouvoirs que lui confère l'article 114(1) CBE), mais pas sur des motifs d'opposition ne figurant pas dans l'acte d'opposition.

Si, comme en l'espèce, un motif d'opposition est invoqué dans l'acte d'opposition mais n'est pas, en tant que tel, correctement étayé comme l'exige la règle 55c) CBE dans le délai d'opposition de neuf mois (au sens où l'opposition serait rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56(1) CBE, si ce motif d'opposition était le seul à être invoqué dans l'acte d'opposition), ledit motif d'opposition doit être rejeté sur la même base que s'il était irrecevable aux termes de la règle 56(1) CBE (cf. par exemple point 2 supra).

Si cette ligne de conduite n'est pas suivie, il peut facilement y avoir abus de procédure, en ce sens qu'un opposant peut invoquer plus d'un motif d'opposition dans son acte d'opposition, mais n'en étayer qu'un seul dans ledit acte; puis, à un stade ultérieur de la procédure d'opposition, il peut présenter des faits et justifications à l'appui d'autres motifs d'opposition invoqués, occasionnant un retard et un surcroît de coûts. De l'avis de la Chambre, cela n'est pas admissible, car la règle 55c) CBE ensemble la règle 56(1) CBE demande expressément que tout motif d'opposition invoqué dans l'acte d'opposition soit étayé par des "faits et justifications" dans le délai d'opposition de neuf mois: quant à l'acte

von neun Monaten durch "Tatsachen und Beweismittel" zu stützen und anderenfalls der Einspruch (zumindest in dem Umfang, in dem Regel 55 c) EPÜ nicht entsprochen wird) als unzulässig zu verwerfen ist. Artikel 114 (1) EPÜ ist nicht so auszulegen, als wäre die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet zu untersuchen, ob von einem Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragene Einspruchsgründe begründet sind; vielmehr ist er dahingehend zu verstehen, daß das EPA in die Lage versetzt werden soll, die Einspruchsgründe in vollem Umfang zu überprüfen, die sowohl genannt als auch entsprechend Regel 55 c) EPÜ substantiiert vorgetragen wurden

the Notice of Opposition (at least to the extent that Rule 55(c) EPC has not been complied with) to be rejected as inadmissible if this has not been done. Article 114(1) EPC should not be interpreted as requiring the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate whether support exists for grounds of opposition which have not been properly supported by an Opponent, but should be interpreted as enabling the EPO to investigate fully the grounds of opposition which have been both alleged and properly supported as required by Rule 55(c) EPC.

d'opposition (du moins dans la mesure où les dispositions de la règle 55c) CBE n'ont pas été observées), il doit être rejeté pour irrecevabilité si cela n'a pas été fait. Il y a lieu de ne pas interpréter l'article 114(1) CBE comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition n'ayant pas été correctement étayés par un opposant, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55c) CBE

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Entscheidung über mangelnde erfinderische Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

### **Order**

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

1. The Decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for a decision on the ground of lack of inventive step

### **Dispositif**

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

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, afin qu'elle statue sur l'absence d'activité inventive.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (6. Auflage)

Die 6. durchgesehene und erweiterte Auflage der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" ist Anfang August 1991 lieferbar. Sie enthält die Texte des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente und seiner Ausführungsordnung, des Zentralisierungsprotokolls, des Anerkennungsprotokolls, des Protokolls über Vorrechte und Immunitäten und der Gebührenordnung. Die 6. Auflage berücksichtigt alle bisher vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation beschlossenen Änderungen dieser Texte.

Der Verkaufspreis für die dreisprachige Ausgabe, Format 17 x 24 cm beträgt: DEM 50 (GBP 18, FRF 170, CHF 40, NLG 60, SEK 190, BEF/LUF 1 000, ITL 38 000, ATS 360, ESP 3 300, GRD 5 000 und DKK 200).

Bestellungen sind schriftlich zu richten an das

Europäische Patentamt  
Referat 0.4.2.1  
Erhardtstraße 27  
W-8000 München 2  
Tel.: (089) 2399-4520  
Telex: 523 656 epmu d  
Fax: (089) 2399-4465

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENTOFFICE

### 6th edition of the "European Patent Convention"

The 6th revised and expanded edition of the "European Patent Convention" will be available at the beginning of August 1991. It contains the current texts of the Convention on the Grant of European Patents and its Implementing Regulations, the Protocol on Centralisation, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities and the Rules relating to Fees. The 6th edition encompasses all amendments to these texts hitherto decided on by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

The price for the trilingual volume, format 17 x 24 cm is DEM 50 (GBP 18, FRF 170, CHF 40, NLG 60, SEK 190, BEF/LUF 1 000, ITL 38 000, ATS 360, ESP 3 300, GRD 5 000 and DKK 200).

Orders should be sent in writing to the following address:

European Patent Office  
Département 0.4.2.1  
Erhardtstr 27  
W-8000 Munich 2  
Tel.: (089) 2399-4520  
Telex: 523 656 epmu d  
Fax: (089) 2399-4465

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### 6<sup>e</sup> édition de la "Convention sur le brevet européen"

La sixième édition, révisée et complétée, de la "Convention sur le brevet européen" pourra être obtenue début août 1991. Elle contient les textes de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de son règlement d'exécution, du protocole sur la centralisation, du protocole sur la reconnaissance, du protocole sur les privilèges et immunités et du règlement relatif aux taxes. La sixième édition prend en considération toutes les modifications apportées jusqu'à présent à ces textes par suite de décisions prises par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Le prix à acquitter pour l'édition trilingue, format 17 x 24 cm s'élève à DEM 50 (GBP 18, FRF 170, CHF 40, NLG 60, SEK 190, BEF/LUF 1 000, ITL 38 000, ATS 360, ESP 3 300, GRD 5 000 und DKK 200).

Les commandes sont à passer par écrit à l'adresse suivante:

Office européen des brevets  
Service 0.4.2.1  
Erhardtstr. 27  
W-8000 Munich 2  
Tel.: (089) 2399-4520  
Telex: 523 656 empu d  
Fax: (089) 2399-4465

**VERTRETUNG**

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**REPRESENTATION**

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

**REPRESENTATION**

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

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

Barger, Erich (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Erich Barger  
Dipl.-Ing. Hermann Krick  
Dipl.-Ing. Werner Barger  
Biberstraße 15  
A-1010 Wien

Barger, Werner (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Erich Barger  
Dipl.-Ing. Hermann Krick  
Dipl.-Ing. Werner Barger  
Biberstraße 15  
A-1010 Wien

Casati, Wilhelm (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Ernst Krause  
Dipl.-Ing. Wilhelm Casati  
Dipl.-Ing. Peter Itze  
Amerlingstraße 8  
A-1060 Wien

Holzer, Walter (AT)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Dr. techn. Alfred Schütz,  
Dipl.-Ing. Walter Holzer,  
Dipl.-Ing. Otto Pfeifer  
Fleischmannsgasse 9  
A-1040 Wien

Itze, Peter (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Ernst Krause  
Dipl.-Ing. Wilhelm Casati  
Dipl.-Ing. Peter Itze  
Amerlingstraße 8  
A-1060 Wien

Katschinka, Werner (AT)  
Patentanwälte Dr. Erwin Müllner  
Dipl.-Ing. Werner Katschinka  
Dr. Martin Müllner  
Weihburggasse 9  
Postfach 159  
A-1014 Wien

Klein, Adam (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Adam Klein  
Dipl.-Ing. Rudolf Pinter  
Fasangasse 49  
A-1030 Wien

Köhler-Pavlik, Johann (AT)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Johann Köhler-Pavlik  
Margaretenplatz 5  
A-1050 Wien

Krause, Ernst (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Ernst Krause  
Dipl.-Ing. Wilhelm Casati  
Dipl.-Ing. Peter Itze  
Amerlingstraße 8  
A-1060 Wien

Kretschmer, Adolf (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Adolf Kretschmer  
Dr. Thomas M. Haffner  
Schottengasse 3a  
A-1010 Wien

Krick, Hermann (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Erich Barger  
Dipl.-Ing. Hermann Krick  
Dipl.-Ing. Werner Barger  
Biberstraße 15  
A-1010 Wien

Müllner, Erwin (AT)  
Patentanwälte Dr. Erwin Müllner  
Dipl.-Ing. Werner Katschinka  
Dr. Martin Müllner  
Weihburggasse 9  
Postfach 159  
A-1014 Wien

Müllner, Martin (AT)  
Patentanwälte Dr. Erwin Müllner  
Dipl.-Ing. Werner Katschinka  
Dr. Martin Müllner  
Weihburggasse 9  
Postfach 159  
A-1014 Wien

Pawloy, Heinrich (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Helmut Sonn,  
Dr. Heinrich Pawloy,  
Dipl.-Ing. Arnulf Winzinger  
Riemergasse 14  
A-1010 Wien

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

Pfeifer, Otto (AT)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Dr. techn. Alfred Schütz,  
 Dipl.-Ing. Walter Holzer,  
 Dipl.-Ing. Otto Pfeifer  
 Fleischmannsgasse 9  
 A-1040 Wien

Pinter, Rudolf (AT)  
 Patentanwälte Dipl.-Ing. Adam Klein  
 Dipl.-Ing. Rudolf Pinter  
 Fasangasse 49  
 A-1030 Wien

Puchberger, Georg (AT)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Georg Puchberger,  
 Dipl.-Ing. Rolf Puchberger,  
 Dipl.-Ing. Peter Puchberger  
 Singerstraße 13  
 A-1010 Wien

Puchberger, Rolf (AT)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Georg Puchberger,  
 Dipl.-Ing. Rolf Puchberger,  
 Dipl.-Ing. Peter Puchberger  
 Singerstraße 13  
 A-1010 Wien

Puchberger, Peter (AT)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Georg Puchberger,  
 Dipl.-Ing. Rolf Puchberger,  
 Dipl.-Ing. Peter Puchberger  
 Singerstraße 13  
 A-1010 Wien

Schütz, Alfred (AT)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Dr. techn. Alfred Schütz,  
 Dipl.-Ing. Walter Holzer,  
 Dipl.-Ing. Otto Pfeifer  
 Fleischmannsgasse 9  
 A-1040 Wien

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Kmentt, Wolfgang (AT) - R.102(2)a)  
 Patentanwalt Dipl.-Ing. Wolfgang Kmentt  
 Schubertgasse 53  
 A-2380 Perchtoldsdorf

### CH Schweiz / Switzerland / Suisse

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Arnold, Winfried (CH)  
 Brügglistrasse 9  
 CH-4104 Oberwil

Goth, Helmut (DE)  
 Erlensträsschen 63  
 CH-4125 Riehen

Hepp, Dieter (DE)  
 Hepp, Wenger & Ryffel AG  
 Marktgasse 18  
 CH-9500 Wil

Léger, Jean-François (CH)  
 Micheli & Cie  
 Rue de Genève 122  
 Case postale 61  
 CH-1226 Genève-Thônex

Micheli, Michel Pierre (CH)  
 Micheli & Cie  
 Rue de Genève 122  
 Case postale 61  
 CH-1226 Genève-Thônex

Seeger, Jan (DE)  
 c/o Bucher-Guyer AG  
 CH-8166 Niederweningen

Steller, Manfred (CH)  
 c/o Gebrüder Sulzer AG  
 KSR/Patente/0007  
 CH-8401 Winterthur

Triebnig, Adolf (AT)  
 c/o Gebrüder Sulzer AG  
 KSR/Patente/0007  
 CH-8401 Winterthur

Wenger, René (CH)  
 Hepp, Wenger & Ryffel AG  
 Marktgasse 18  
 CH-9500 Wil

### DE Deutschland / Germany / Allemagne

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Böbel, Giesela (DE)  
 Hoher Wallgraben 45  
 O-1157 Berlin

Burghardt, Dieter (DE)  
 Am Falkenberg 60 a  
 O-1185 Berlin

Burghardt, Rosemarie (DE)  
 Am Falkenberg 60 a  
 O-1185 Berlin

Irmeler, Heiner (DE)  
 Scharnhorststraße 5  
 O-9071 Chemnitz

Kühnau, Ulrich (DE)  
 Spree-Ufer 2  
 O-1020 Berlin

Mieth, Jörg (DE)  
 Paul-Frost-Ring 30  
 O-1240 Fürstenwalde/Spree

Röhnicke, Heinz (DE)  
 Hoher Wallgraben 45  
 O-1157 Berlin

Schoenen, Norbert (DE)  
 c/o Henkel KGaA  
 Patentabteilung/TFP  
 Henkelstr. 67  
 Postfach 1100  
 W-4000 Düsseldorf 1



Speer, Peter (DE)  
Lichtenberger Straße 29  
O-1020 Berlin

Tragsdorf, Bodo (DE)  
Schwarzer Weg 3  
O-4500 Dessau

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Altenburg, Udo (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Galileiplatz 1  
W-8000 München 80

Bardehle, Heinz (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Galileiplatz 1  
W-8000 München 80

Dost, Wolfgang (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Galileiplatz 1  
W-8000 München 80

Feldkamp, Rainer (DE)  
Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)  
Postfach 12 11 20  
W-8000 München 2

Haibach, Tino (DE)  
Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)  
Postfach 12 11 20  
W-8000 München 2

Helber, Friedrich (DE)  
Scheuergasse 24  
W-6144 Zwingenberg

Hoffmann, Walter (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Galileiplatz 1  
W-8000 München 80

Koch, Günther (DE)  
Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)  
Postfach 12 11 20  
W-8000 München 2

Podszus, Burghart (DE)  
Unterer Michelsberg 7  
W-5489 Dümpelfeld

Wallach, Curt (DE)  
Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)  
Postfach 12 11 20  
W-8000 München 2

Weiss, Peter (DE)  
Patentanwalt Dr. Peter H. Weiss  
Postfach 12 50  
Zeppelinstraße 4  
W-7707 Engen

### DK Dänemark / Denmark / Danemark

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Dam, Jens (DK)  
c/o Th. Ostenfeld Patentbureau A/S  
Bredgade 41  
P.O. Box 1183  
DK-1011 Copenhagen K

Nielsen, Henrik Sten (DK)  
c/o Th. Ostenfeld Patentbureau A/S  
Bredgade 41  
P.O. Box 1183  
DK-1011 Copenhagen K

### ES Spanien / Spain / Espagne

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Guirola Lopez, José Manuel (ES) - R. 102(1)  
Calle Ferraz, 35-2a planta  
E-28008 Madrid

Rodriguez Marquez-Fenollera, Sonia (ES) - R. 102(1)  
Gral. Varela 35, 2.2  
E-28020 Madrid

### FR Frankreich / France

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Bouju, André (FR)  
Cabinet André Bouju  
B.P. 6250  
F-75818 Paris Cédex 17

Nilsson, Ronald (GB)  
282, Boulevard Raspail  
F-75014 Paris

Ranguis, Patrick (FR)  
Cabinet Regimbeau  
26, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

Ritzenthaler, Jacques (FR)  
Merlin Gerin  
Service Brevets  
F-38050 Grenoble Cédex

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Azais, Henri (FR) - R. 102(2)a)  
Cabinet Beau de Loménie  
"Prado-Mermoz"  
232, Avenue du Prado  
F-13008 Marseille

**GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom/ Royaume-Uni****Änderungen / Amendments / Modifications**

- Alderman, John Edward (GB)  
1, Staines Close  
Appleton  
GB-Warrington, Cheshire WA4 5NP
- Allsop, John Rowland (GB)  
Rowland Allsop  
10 London End  
GB-Beaconsfield, Bucks. HP9 2JH
- Alner, Henry Giveen Hamilton (GB)  
H.G.H. Alner & Co  
5 Martins Drive  
GB-Wokingham, Berkshire RG11 1NY
- Aufflick, James Neil (GB)  
Kodak Limited  
Headstone Drive  
GB-Harrow, Middlesex HA1 4TY
- Boydell, John Christopher (GB)  
Stevens, Hewlett & Perkins  
1 Serjeants' Inn  
Fleet Street  
GB-London EC4Y 1LL
- Brooke-Smith, Fred (GB)  
Stevens Hewlett & Perkins  
1 Serjeants' Inn  
Fleet Street  
GB-London EC4Y 1LL
- Fry, Alan Valentine (GB)  
Fry Heath & Spence  
St Georges House  
6 Yattendon Road  
GB-Horley, Surrey RH6 7BS
- Gaunt, Robert John (GB)  
Stevens, Hewlett & Perkins  
1 Serjeants' Inn  
Fleet Street  
GB-London EC4Y 1LL
- Goddard, David John (GB)  
Dibb, Lupton, Broomhead and Prior  
Carlton House  
18 Albert Square  
GB-Manchester M2 5PG
- Gold, Tibor Zoltán (GB)  
c/o Stephenson Harwood  
One, St. Paul's Churchyard  
GB-London EC4M 8SH
- Gould-Hacker, Joseph Lawrence (GB)  
Jensen & Son  
70 Paul Street  
GB-London EC2A 4NA
- Guyatt, Deryk Charles (GB)  
International Computers Limited  
Six Hills House  
London Road  
GB-Stevenage, Herts. SG1 1YB
- Heath, Peter William Murray (GB)  
Fry Heath & Spence  
St Georges House  
6 Yattendon Road  
GB-Horley, Surrey RH6 7BS
- Hedley, Nicholas James Matthew (GB)  
c/o Stephenson Harwood  
One, St. Paul's Churchyard  
GB-London EC4M 8SH
- Moore, Derek (GB)  
Jensen & Son  
70 Paul Street  
GB-London EC2A 4NA
- Pennant, Pyers (GB)  
Stevens, Hewlett & Perkins  
1 Serjeants' Inn  
Fleet Street  
GB-London EC4Y 1LL
- Spence, Anne (GB)  
Fry Heath & Spence  
Mill House  
Wandle Road  
GB-Beddington, Croydon, Surrey CRO 4SD
- Stoner, Gerard Patrick (GB)  
Mewburn Ellis  
St Lawrence House  
Broad Street  
GB-Bristol BS1 2HU
- Townsend, Derek Thomas (GB)  
Fry Heath & Spence  
Mill House  
Wandle Road  
GB-Beddington, Croydon, Surrey CRO 4SD
- Wilcox, Robert Appleton (GB)  
BTR Group Patent & Trade Mark service  
P.O. Box 504  
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

**Löschungen / Deletions / Radiations**

- Caro, William Egerton (GB) - R. 102(2)a  
J Miller & Co., Lincoln House  
296-302 High Holborn  
GB-London WC1V 7JH
- Lunt, John Cooper (GB) - R. 102(1)  
Badgers Lea  
Lyncombe Vale Road  
GB-Bath BA2 4LP

**GR Griechenland/ Greece / Grèce****Löschungen / Deletions / Radiations**

- Kalis, Andronikos I. (GR) - R. 102(1)  
18, Sina Street  
GR-106 72 Athens
- Kefallinos, Panajotis N. (GR) - R. 102(1)  
7-9, Sofokleous Street  
GR-105 59 Athens
- Merikas, Charalampos (GR) - R. 102(1)  
35, Akadimias Street  
GR-106 72 Athens
- Papadimitriou, Eustache (GR) - R 102(1)  
13, St Nikolau Street  
GR-351 00 Lamia
- Papadopoulos, Antonios (GR) - R 102(1 )  
35, Akadimias Street  
GR-106 72 Athens

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

Berneschi, Ciro (IT)  
Via Paolo Uccello, 6  
1-52100 Arezzo

Caregaro, Silvio (IT)  
SAICBrevetti SRL  
Viale Bianca Maria 15  
1-20122 Milano

Giorgetti, Maria Luisa (IT)  
c/o Marchi & Mittler S.r.l.  
Viale Lombardia 20  
1-20131 Milano

Grassi, Bruno (IT)  
Via Padova 213/A  
1-20127 Milano

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

Aalbers, Onno (NL)  
F.D. Rooseveltlaan 35  
NL-2285 CC Rijswijk ZH

de Vries, Robert (NL)  
Archimedesstraat 38  
NL-2517 RW The Hague

Hijmans, Dirk (NL)  
Huis te Landelaan 19  
NL-2283 SE Rijswijk

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

Agvald-Glas, Kerstin Gunilla (SE)  
AB Stockholms Patentbyra, Zacco & Bruhn  
Sveavägen 170  
Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Aström, Elsa Catharina (SE)  
AB Stockholms Patentbyra, Zacco & Bruhn  
Sveavägen 170  
Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Bernhult, Lennart (SE)  
AB Stockholms Patentbyra, Zacco & Bruhn  
Sveavägen 170  
Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Hansson, Sven Arnold (SE)  
AB Stockholms Patentbyra, Zacco & Bruhn  
Sveavägen 170  
Box 23101  
S-10435 Stockholm

Neihoff, Bengt Arne (SE)  
AB Stockholms Patentbyra, Zacco & Bruhn  
Sveavägen 170  
Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Onn, Thorsten (SE)  
AB Stockholms Patentbyra, Zacco & Bruhn  
Sveavägen 170  
Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Petré, Urban (SE)  
AB Stockholms Patentbyra, Zacco & Bruhn  
Sveavägen 170  
Box 23101  
S-104 35 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Deutschland

Beschluß des Bundesgerichtshofs,  
X. Senat, vom 9. Oktober 1990  
(X ZB 13/89)\*

Stichwort: Polyesterfäden  
§§1 (1), 26(1) PatG 1968;  
§§1 (1), 35 (2) PatG 1981

**Schlagwort:** "Offenbarung einer  
Verfahrenserfindung - Ausgangsmaterialien im Anspruch durch Gruppenbezeichnung allgemein umschrieben - Gruppenbezeichnung umfaßt auch Ausgangsmaterialien, bei deren Verwendung die Erfindung nicht durchführbar ist"

#### Leitsätze

1. Bei einer auf die weitere Verarbeitung und die qualitative Verbesserung näher umschriebener Ausgangsmaterialien gerichteten Erfindung steht es der Patentfähigkeit (unter den Gesichtspunkten der Ausführbarkeit und ausreichenden Offenbarung) nicht entgegen, daß die in den Patentansprüchen gewählten Begriffe auch solche Ausgangsmaterialien einbeziehen, die der Fachwelt zur Zeit der Patentanmeldung noch nicht zur Verfügung stehen.

2. Die Patentfähigkeit einer solchen Erfindung wird nicht schon dadurch in Frage gestellt, daß die Patentansprüche auch solche Ausgangsmaterialien umfassen, bei denen das erfindungsgemäße Verfahren nicht zum Erfolg führt. Solchenfalls muß unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls entschieden werden, in welchem Umfang die Einbeziehung untauglicher Verfahrensvarianten in die Patentansprüche noch als tragbar in Kauf genommen werden kann. Dafür ist ausschlaggebend: Das Verhältnis der tauglichen zu den untauglichen Verfahrensvarianten, die Schwierigkeit für den nacharbeitenden Fachmann, die tauglichen Varianten herauszufinden, die Bedeutung der Erfindung und die tatsächlich gegebenen Möglichkeiten, untaugliche Verfahrensvarianten vollständig zu erfassen und in verständlicher Form auszuklammern.

#### Aus den Gründen

I. (...) Im Einspruchsverfahren hat das Deutsche Patentamt die Erteilung des Patents mit der Begründung versagt,

\*) Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig im Bl. f. PMZ 1991. 68. veröffentlicht ist

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Germany

Decision of the *Bundesgerichtshof*  
(Federal Court of Justice),  
Xth Senate, dated 9 October 1990  
(X ZB 13/89)\*

Headword: *Polyesterfäden* (Polyester fibres)  
Sections 1 (1), 26 (1) Patent Law 1968;  
Sections 1 (1), 35 (2) Patent Law 1981

**Keyword:** "Disclosure of a process invention - Use of generic definition for starting materials in the claim - Generic definition also includes starting materials with which the invention cannot be performed"

#### Headnote

1. The patentability of an invention addressed to the further processing and qualitative improvement of specified starting materials is not prejudiced (as far as the possibility of carrying out the invention and sufficiency of disclosure are concerned) by the fact that the terms used in the claims also include starting materials not yet available to the art when the application was filed.

2. The patentability of such an invention is not in doubt merely because the claims also include starting materials with which the process according to the invention cannot be successfully carried out. In such an eventuality, it has to be decided, taking all the circumstances of the particular case into account, how far the inclusion of unsuitable process variants in the claims can be accepted. The determining factors for this purpose are: the ratio of suitable to unsuitable process variants, the difficulty for a skilled person carrying out the invention of finding the suitable variants, the significance of the invention and the practical possibilities for defining and clearly excluding all unsuitable process variants.

#### Extract from the Reasons

I. (...) In the opposition proceedings, the German Patent Office refused to grant the patent on the ground that

\*) Translation of the official text abridged for publication - the full text of the original was reported in Bl.f. PMZ 1991, 68.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Allemagne

Décision du *Bundesgerichtshof*  
(Cour fédérale de justice), X<sup>e</sup> Chambre, en date du 9 octobre 1990  
(X ZB 13/89) \*

Référence: *Polyesterfäden* (fils de polyester)  
Article: 1<sup>er</sup>(1), 26 (1) PatG 1968 (Loi sur les brevets);  
1<sup>er</sup> (1), 35 (2) PatG 1981 (Loi sur les brevets)

**Mot-clé:** "Divulgateion d'une invention de procédé - produits de départ décrits en termes généraux dans la revendication par une désignation de groupe - désignation de groupe englobant également des produits de départ dont l'utilisation ne permet pas d'exécuter l'invention"

#### Sommaire

1. Une invention concernant la transformation et l'amélioration de produits de départ décrits en détail ne saurait être exclue de la brevetabilité (lorsqu'on prend pour critères la possibilité d'exécuter l'invention et sa divulgation suffisante) au motif que les termes choisis dans les revendications englobent également des produits de départ dont l'homme du métier ne dispose pas encore à la date du dépôt de la demande de brevet.

2. La brevetabilité d'une telle invention ne saurait être mise en doute sous prétexte uniquement que les revendications font aussi intervenir des produits de départ avec lesquels le procédé selon l'invention demeure infructueux. Dans pareille situation, il y a lieu de décider, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, dans quelle mesure l'on peut encore raisonnablement s'accommoder de l'inclusion de variantes du procédé qui sont inaptes à produire un résultat. Pour cela il est essentiel de tenir compte du rapport entre les variantes inaptes et celles qui ne le sont pas, des difficultés rencontrées par l'homme du métier aux prises avec la recherche de variantes donnant satisfaction lorsqu'il s'avise de reproduire l'invention, de la valeur de l'invention et enfin des possibilités effectivement offertes de séparer en bloc, complètement et clairement des autres variantes du procédé celles dont le choix est vain.

#### Extrait des motifs

I. (...) A l'issue de la procédure d'opposition, l'Office allemand des brevets a décidé de refuser la délivrance du

\*) Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans *Blatt für PMZ* 1991. 68.

der Fortschritt des angemeldeten Verfahrens gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht (...).

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin (...) mit der Begründung zurückgewiesen, in der (...) Patentanmeldung sei keine vollständige mit den angegebenen Mitteln ausführbare technische Lehre offenbart, die den Fachmann in die Lage versetzt habe, das Verfahren "im vollen beanspruchten Umfang" durchzuführen.

Dagegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin (...).

II. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung der angefochtenen Entscheidung im wesentlichen angeführt: Es handelt sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Herstellungsverfahren, bei dem aus einem Ausgangsmaterial (...) durch näher bezeichnete Verfahrensmaßnahmen (...) anders aufgebaute Endprodukte hergestellt werden. Wesentlicher Bestandteil der mit dem Patentanspruch 1 gegebenen Lehre sei es, nach der chemischen Konstitution und ihrem Schmelzverhalten ausgewählte Polyester als Ausgangsmaterialien zu verwenden. Das der Lehre zugrundeliegende technische Problem der Bereitstellung der neuen Polyesterfäden könne der Durchschnittsfachmann nur dann lösen, wenn ihm die notwendigen Ausgangsmaterialien zur Verfügung stünden.

Abgesehen von den in den Ausführungsbeispielen konkret bezeichneten Materialien sei es schon sehr aufwendig, die Ausgangsfäden nach den im Anspruch angegebenen Kriterien zu ermitteln. Die danach ermittelten Fäden seien in vielen Fällen nicht geeignet, die in den Patentansprüchen bezeichneten Endprodukte zu erzeugen. (...)

Schließlich sei in vielen Fällen noch nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung eine erfinderische Tätigkeit erforderlich gewesen, um (...) weitere zur Durchführung des Verfahrens nach der Streit anmeldung geeignete und unter den Patentanspruch fallende Ausgangsmaterialien in die Hand zu bekommen. Ein Patentanspruch, der auch solche Ausgangsmaterialien einschlieÙe, sei im Hinblick auf die höchst richterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 1978, 162 -7-Chlor-6-demethyl-tetracyclin) nicht gewährbar. (...)

III. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts sind (...) nicht frei von Rechtsfehlern. Die rechtliche Überprüfung (...) führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

there was insufficient *prima facie* evidence to support the hypothesis that the process applied for represented an advance on the known state of the art (...).

The Bundespatentgericht (Federal Patent Court) dismissed the Applicants' appeal (...) on the ground that the (...) application did not disclose any complete technical teaching that could be performed with the means described and that would enable the skilled person to carry out the process "to the full extent claimed".

The Applicants appealed against that decision on a point of law, having been granted leave to do so by the Federal Patent Court (...).

II. The grounds for the contested decision adduced by the Federal Patent Court were essentially as follows: the process claimed was a production process in which differently constituted end products were produced from a starting material (...) by a number of specified process steps (...). An important feature of the teaching imparted in Claim 1 was the use as starting materials of polyesters selected according to their chemical composition and melting properties. The average person skilled in the art could solve the underlying technical problem of preparing the new polyester fibres only if the necessary starting materials were available to him.

Apart from the materials specifically described in the embodiments given as examples, the starting fibres were indeed difficult to identify on the basis of the criteria given in the claim. The fibres thus identified were in many cases not suitable for producing the end products described in the claims (...).

Finally, even after the application had been published, an inventive step would still have been required in many cases to (...) obtain further starting materials suitable for performing the process according to the contested application and falling within the scope of the claim. A claim including such starting materials could not be allowed in view of previous supreme court rulings (BGH GRUR 1978, 162 -7-chlor-6-demethyltetracyclin) (...).

III. The reasoning of the Federal Patent Court (...) contains errors in law. Following legal review (...) the contested decision is set aside.

brevet, au motif que le progrès représenté par le procédé faisant l'objet de la demande par rapport à l'état de la technique n'était pas rendu suffisamment plausible (...).

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours formé par le demandeur contre cette décision (...), au motif que l'enseignement divulgué dans la demande (...) n'était pas complet, faute d'une indication suffisante des moyens permettant à l'homme du métier d'exécuter le procédé "dans toute l'étendue revendiquée".

Le demandeur s'est pourvu contre ce rejet; le pourvoi a été admis par le Tribunal fédéral des brevets (...).

II. Le Tribunal fédéral des brevets a motivé la décision attaquée en affirmant pour l'essentiel que le procédé revendiqué est un procédé de fabrication selon lequel on obtient à partir d'un produit de départ (...), en passant par des étapes décrites en détail, des produits finals de structure différente. Un élément déterminant de l'enseignement contenu dans la revendication 1 est qu'il faut utiliser comme produits de départ des polyesters choisis d'après leur constitution chimique et leur comportement à la fusion. L'homme du métier moyen ne peut résoudre le problème technique qui est à la base de l'enseignement de la demande et qui consiste à fabriquer des nouveaux fils de polyester, que s'il dispose des produits de départ nécessaires.

Abstraction faite des produits décrits concrètement dans les exemples de réalisation, il est sans doute fort malaisé de déterminer quels sont les fils de départ d'après les critères indiqués dans les revendications: les fils que l'on parvient à déterminer sont souvent impropres à la fabrication des produits finals décrits dans les revendications (...).

Enfin, même après la publication de la demande de brevet, il a fallu faire dans bon nombre de cas preuve d'activité inventive pour se procurer (...) d'autres produits de départ propres à l'exécution du procédé selon la demande litigieuse et couverts par la revendication. Eu égard à la jurisprudence de la Cour suprême (BGH GRUR 1978, 162 "7-Chlor-6-demethyl-tetracyclin"), une revendication qui fait également intervenir de tels produits de départ ne saurait être admise. (...)

III. Les considérations du Tribunal fédéral des brevets sont (...) entachées d'erreurs de droit. Elles ne résistent pas à une analyse juridique (...), en conclusion de laquelle il convient d'annuler la décision attaquée.

2. (...) Die in Streit stehende Lehre betrifft die Erhöhung der Festigkeit von Polyesterfäden. Die Besonderheit des Falles liegt nicht darin, daß die Anmeldung auf eine spezielle Art von Polyesterfäden ausgerichtet wäre, deren Herstellbarkeit nicht gesichert ist, sondern darin, daß der Patentanspruch als Ausgangsmaterialien des Verfahrens eine allgemeine Gruppe von Polyesterfäden nennt. Auch der angefochtene Beschluß zieht nicht in Zweifel, daß dem Fachmann zumindest die in den Ausführungsbeispielen der Streitmeldung genannten Ausgangsmaterialien ohne weiteres zur erfolgreichen Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verfügung standen. Mangels gegenteiliger Feststellungen des angefochtenen Beschlusses ist für die Prüfung im Rahmen der Rechtsbeschwerde darüber hinaus zu unterstellen, daß es dem Fachmann am Anmelde tag der Streitmeldung mit zumutbarem Aufwand und ohne erfinderisches Bemühen möglich war, weitere zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Ausgangsmaterialien zu finden. Das Verfahren der Streitmeldung war daher in einer ausführbaren Weise offenbart. (...)

Die sachliche Richtigkeit dieser Lehre wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß nach der Anmeldung der Erfindung weitere für die Durchführung des Verfahrens geeignete und unter den Patentanspruch fallende Ausgangsmaterialien gefunden wurden, die der Fachwelt vorher nicht oder nicht ohne erfinderisches Bemühen zur Verfügung standen. Das betrifft nicht die Frage der Ausführbarkeit der in Streit stehenden Lehre, sondern eine durch die fortlaufende Entwicklung bedingte Erweiterung des tatsächlichen Anwendungsbereichs der Erfindung ( . )

Bei Anwendung der Lehre der Streitmeldung auf erst durch eine spätere Erfindung zur Verfügung gestellte Ausgangsmaterialien wird notwendig von zwei verschiedenen einander ergänzenden Erfindungen Gebrauch gemacht. (...) Bei Vorliegen der sonstigen Patentierungserfordernisse ist es daher auch gerechtfertigt, wenn der Schutz für die in Streit stehende Erfindung auf die Bearbeitung erst später erfinderisch entwickelter Ausgangsmaterialien erstreckt wird.

Mit Recht wird in einer die gleiche Problematik bei biologischen Erfindungen betreffenden Entscheidung des Europäischen Patentamts (Technische Beschwerdekammer, ABI. EPA 1989, 275 ff.) darauf hingewiesen, daß es auf vielen technischen Gebieten gängige Praxis ist, zur Abgrenzung der Erfindung allgemeine Begriffe (z. B. "Träger", "elastische Mittel", "Verstärkungsmittel") zu verwenden, die auch erst später (mit oder ohne erfinderi-

2. ( . ) The teaching at issue is concerned with increasing the strength of polyester fibres. The singular aspect of this case is not that the application relates to a special kind of polyester fibre which cannot be produced by an established method but that this claim names a generic group of polyester fibres as starting materials for the process. The contested decision itself does not dispute that at least the starting materials specified in the embodiments given as examples in the disputed application were readily available to the skilled person to enable him to perform the process according to the invention successfully. In the absence of any finding to the contrary in the contested decision, it must also be assumed for the purposes of examination under the procedure for hearing an appeal on a point of law that, on the filing date of the disputed application, the skilled person could have found further starting materials suitable for performing the process according to the invention at a reasonable outlay and without inventive effort. The process described in the disputed application was therefore disclosed in a manner enabling it to be carried out. (...)

The objective validity of this teaching is in no way diminished by the fact that, after the application was filed, further starting materials were found that were suitable for performing the process, fell within the scope of the claim and had not been available before to persons skilled in the art, or not without inventive effort. That is not a matter of whether or not the disputed teaching can be carried out but of the invention acquiring wider applications in practice as a result of normal development (...).

If the teaching according to the disputed application is applied to starting materials available only as a result of a subsequent invention, two different and complementary inventions have to be employed. (...) If the other requirements for patentability are fulfilled, the protection for the disputed invention may therefore also legitimately be extended to the processing of starting materials developed only by subsequent invention.

It is rightly pointed out, in a decision of the European Patent Office dealing with the same problem in relation to biological inventions (Technical Board of Appeal, Official Journal EPO 1989, 275 ff.), that in many technical fields the use of general terms, such as "carriers", "resilient means", "amplifying means", that embrace special embodiments of the general concept only subsequently developed (with or without inventive effort) to define the invention

2. ( . ) L'enseignement contenu dans la demande et sur lequel porte le litige concerne l'augmentation de la solidité des fils de polyester. La particularité de l'affaire réside non pas en ce que la demande a trait à un type spécial de fils de polyester qu'il n'est pas possible de fabriquer à coup sûr, mais en ce que la revendication cite comme produits de départ du procédé un groupe général de fils de polyester. La décision attaquée reconnaît elle-même que, pour exécuter avec succès le procédé selon l'invention, l'homme du métier disposait en tout cas entièrement des produits de départ indiqués dans les exemples de réalisation fournis dans la demande en cause. En l'absence de constatations contraires dans la décision attaquée, il y a lieu en outre, aux fins de statuer sur le présent pourvoi, de supposer qu'à la date de dépôt de la demande l'homme du métier pouvait sans avoir à surmonter des difficultés considérables ni faire preuve d'activité inventive trouver d'autres produits de départ propres à l'exécution du procédé selon l'invention. Par conséquent, le procédé de la demande en litige était divulgué d'une manière permettant de l'exécuter. (...)

L'on ne saurait mettre en doute la justesse de cet enseignement en avançant qu'après le dépôt de la demande de brevet d'autres produits de départ propres à l'exécution du procédé et couverts par la revendication ont été trouvés, produits dont les spécialistes ne pouvaient disposer auparavant à moins de faire preuve d'activité inventive. En effet, cela n'arien à voir avec la possibilité de mettre en pratique l'enseignement contenu dans la demande en cause et ne fait que constater un élargissement du domaine d'application effectif de l'invention causé par la marche du progrès (...)

L'application de l'enseignement contenu dans la demande litigieuse à des produits de départ devenus disponibles seulement grâce à une invention ultérieure nécessite forcément de faire appel à deux inventions différentes qui se complètent. (...) Si les critères de brevetabilité sont respectés par ailleurs, il est donc également justifié d'étendre la protection de l'invention litigieuse à la mise en oeuvre de produits de départ dont l'obtention, qui intervient seulement après coup, implique une activité inventive.

Une décision de l'Office européen des brevets, qui traite d'un cas similaire dans le domaine des inventions biologiques (chambre de recours technique, Journal officiel de l'OEB 1989, 275 s.), fait fort justement observer qu'une pratique courante dans de nombreux domaines de la technique est de se servir, aux fins de délimiter l'invention, de termes généraux (par ex. "supports", "moyens élastiques", "moyens amplificateurs") qui englobent égale-

sche Leistung) entwickelte spezielle Ausführungsformen des allgemeinen Begriffs umfassen. ( ) Es besteht kein Grund, insoweit für den Bereich der chemischen oder biologischen Erfindungen von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen. Dementsprechend hat es der Senat auch in der Entscheidung "Dauerwellen" (GRUR 1965, 473, 475 zu A 15) bei einem Patent für ein chemisches Mittel zur Herstellung von Dauerwellen für unerheblich erklärt, ob der Patentanspruch auch solche Verbindungen umfaßt, die bei Anmeldung des Patents noch nicht bekannt waren.

Der Bundesgerichtshof hat im Falle "7-chlor-6-demethyltetracyclin" (GRUR 1978, 162, 164 re. Sp.) auf den sich der angefochtene Beschluß bezieht, ausgesprochen, daß die durch Hinterlegung eines Teils der zu verwendenden Mikroorganismen gesicherte Ausführbarkeit einer mikrobiologischen Verwendungserfindung es nicht rechtfertigt, den Schutz auf solche in dem Verfahren zu verwendenden Mikroorganismen zu erstrecken, die der Fachmann nicht herzustellen vermöge. (..) Der danach zu entscheidende Fall unterschied sich schon dadurch von dem hier zur Entscheidung stehenden Falle, daß damals die hinterlegten Mikroorganismen, die im Anspruch bezeichnet werden sollten, (...) nicht von den durch mutagene Behandlung zu erzeugenden Mikroorganismen, deren Aufnahme in den Anspruch erstrebt wurde, zu scheiden waren ( )

3 Da die vorstehend behandelten Gründe die Versagung des Patents nicht tragen, kommt es entscheidend auf die vom Bundespatentgericht zusätzlich behandelte Frage an, ob die Patentversagung deswegen gerechtfertigt ist, weil die Patentansprüche auch solche Ausgangsmaterialien erfassen, bei denen das in Streit stehende Verfahren nicht zum Erfolg führt.

(...) Es ist kein beachtliches Interesse der Anmelderin ersichtlich, einen Patentschutz auch für einen im wesentlichen unbrauchbaren Teil der angemeldeten Lehre zu erhalten. (...) Unter diesen Umständen besteht für das Beschwerdegericht Veranlassung, der Frage nachzugehen, ob sich die für untauglich befundenen Ausgangsmaterialien nicht in einfacher Weise aus den verfolgten Patentansprüchen ausgrenzen lassen, und ob die Anmelderin dazu nach entsprechendem Hinweis bereit ist.

c) (... )

d) Die Entscheidung, ob das Patent in dem nachgesuchten Umfang zu erteilen oder zu versagen ist, muß der Bedeutung der offenbarten Erfindung und dem Gebot angemessener Belohnung des Erfinders Rechnung tragen;

is normal practice. (...) In this respect there is no reason to depart from general principles in the field of chemical or biological inventions. Thus, in the *Dauerwellen* decision (GRUR 1965, 473, 475 to A 15) concerning a patent for a chemical means of producing permanent waves, the Senate ruled that it was immaterial whether the claim included compounds that were not yet known when the application was filed.

In the *7-chlor-6-demethyltetracyclin* case (GRUR 1978, 162, 164 right-hand column), to which the contested decision refers, the Federal Court of Justice ruled that the mere fact that it was possible, by depositing some of the micro-organisms to be used, to provide evidence that a microbiological use invention could be carried out did not justify extending protection to micro-organisms to be used in the process which the skilled person could not produce. ( ) That case differed from the present one not least in that the deposited micro-organisms to be described in the claim (...) were indistinguishable at the time from the micro-organisms to be produced by mutagenic treatment which it was sought to include in the claim. (...)

3. As the patent cannot reasonably be refused on the above grounds, the decision hinges on the supplementary question dealt with by the Federal Patent Court, namely whether refusal to grant the patent is justified on the ground that the claims also include starting materials with which the disputed process cannot be successfully performed.

(...) The applicants can have no discernible interest in obtaining patent protection for an essentially unusable part of the teaching according to the application. (...) In these circumstances the appeal court must consider whether the starting materials that have been found to be unsuitable cannot simply be excluded from the contested claims and whether the applicants are prepared to take that course once their attention has been drawn to the possibility.

(c) (...)

(d) The decision whether to grant or refuse the patent in the form sought must take into account the significance of the disclosed invention and the need to ensure that the inventor receives an appropriate reward; in the

ment des modes de réalisation particuliers dont la mise au point ne s'effectuera que plus tard en impliquant ou non une activité inventive. (...) S'agissant des inventions dans le domaine de la chimie ou de la biologie, il n'y a pas de raison de s'écarter des principes généraux. C'est ainsi que la Cour a déjà déclaré dans la décision "*Dauerwellen*" (GRUR 1965, 473, 475 ad A 15), à propos d'un brevet concernant un produit chimique pour la préparation de permanentes, qu'il importait peu que la revendication couvre aussi des composés qui n'étaient pas connus lors du dépôt de la demande de brevet

Dans l'affaire "*7-chlor-6-demethyltetracyclin*" (GRUR 1978, 162, 164 col de droite) sur laquelle se fonde la décision attaquée, la Cour fédérale de justice a affirmé que la possibilité d'exécuter une invention portant sur une utilisation dans le domaine microbiologique, possibilité qui est garantie par le dépôt d'une partie des micro-organismes à utiliser, n'autorise pas à étendre la protection aux micro-organismes à utiliser dans le procédé qui ne sont pas disponibles pour l'homme du métier. (...) Cette affaire diffère de celle dont est saisie la Chambre, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'alors les micro-organismes déposés qui devaient être désignés dans la revendication (...) ne pouvaient pas être séparés des micro-organismes qu'il s'agissait de produire par traitement mutagène et qu'il était tenté d'inclure dans la revendication. (...)

3. Vu que, dans la présente espèce, les motifs examinés ci-dessus ne peuvent justifier le refus de délivrer le brevet, toute l'importance est maintenant de savoir si ce refus peut être fondé sur le fait que les revendications couvrent également des produits de départ avec lesquels le procédé en cause ne donne aucun résultat, question qui a aussi été traitée par le Tribunal fédéral des brevets.

(...) On ne voit pas dans quelle mesure le demandeur aurait un intérêt majeur à obtenir également une protection par brevet pour une partie pratiquement inutilisable de l'enseignement contenu dans sa demande de brevet. (...) Aussi la Cour estime-t-elle qu'il faut examiner s'il n'est pas possible d'exclure tout simplement des revendications incriminées les produits de départ jugés inaptes; il convient également de savoir si le demandeur sera disposé à accepter cette exclusion, après en avoir été dûment avisé.

c) (...)

d) Pour décider si le brevet tel qu'il a été demandé doit être délivré ou non, il importe de tenir compte de l'importance de l'invention divulguée et du principe de la juste récompense de l'inventeur; la décision dépend finale-

sie hängt letztlich davon ab, ob die vom Patentanspruch erfaßten, für die Durchführung des Verfahrens jedoch unbrauchbaren Ausgangsmaterialien ein solches Gewicht haben, daß sie die Versagung des nachgesuchten Patents rechtfertigen. (...)

Je größer die Bandbreite einer Erfindung ist, desto größer ist die Möglichkeit, daß die verallgemeinerte Lehre auch einzelne Anwendungsfälle erfaßt, in denen sie aus nicht ohne weiteres vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führt, insoweit also nicht ausführbar ist. Es gibt technische Gebiete, auf denen der einschlägig erfahrene Fachmann mögliche Fehlschläge von vornherein in Rechnung stellt und einen weitgefaßten Patentanspruch mit solchen Vorbehalten liest. (...) Eine allgemeine Lehre kann auch dann eine wertvolle Bereicherung der Technik und damit eine patentwürdige Erfindung darstellen, wenn sie innerhalb des von ihr erfaßten Bereichs zwar nicht in jedem Einzelfall, aber doch in aller Regel zum Erfolg führt und damit dem Fachmann einen Weg zeigt, wie er bei zielgerichtetem Vorgehen das erfindungsgemäße Ergebnis hinreichend zuverlässig, wenn auch gegebenenfalls erst nach einigen Versuchen erreichen kann, die nicht über den Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren hinausgehen. (...)

Wenn sich ergibt, daß eine zum Patent angemeldete Lehre in einem größeren, in sich abgeschlossenen und ohne weiteres aus der allgemeinen Lehre auszuklammernden Bereich oder in mehreren solcher Bereiche versagt, dann ist die Erfindung insoweit nicht ausführbar. (...)

Wann nur von einem unschädlichen Versagen in Einzelfällen oder aber von einem Versagen in abgrenzbaren größeren Bereichen gesprochen werden kann, das zu einer Einschränkung des Patentbegehrens nötig, läßt sich nicht in einer für alle Fälle verbindlichen griffigen Formulierung abstrakt festlegen. (...)

Unzureichend für eine Abgrenzung ist die (...) Formulierung, daß es unzulässig sei, im Rahmen einer breiten Offenbarung auch eine "erhebliche Zahl unbrauchbarer Ausgangsverbindungen" in den Patentanspruch aufzunehmen, deren Unbrauchbarkeit für den Fachmann weder aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen noch aufgrund seines Fachwissens erkennbar sei. Bei dieser Formulierung ist nicht nur der - im wesentlichen wohl quantitativ verstandene - Begriff der "erheblichen Zahl" offen und auslegungsbedürftig; es fehlt auch die Berücksichtigung des Verhältnisses von tauglichen und untauglichen Ausgangsbedingungen und eine Berücksichtigung der Schwierigkeiten, taugliche Ausgangsmaterialien aufzufinden; es fehlt weiter

last resort it depends on whether the starting materials included in the claim but unsuitable for performing the process are sufficiently important to justify refusing the patent applied for. (...)

The broader the scope of an invention, the more likely it is that the teaching, when generalised, will include some uses in which, for reasons that cannot easily be foreseen, it will not be successful and will therefore to that extent be unworkable. There are technical fields in which the person skilled in the relevant art takes possible failures into account from the outset and reads a broadly drafted claim with the appropriate reservations. (...) A general teaching may still constitute a valuable enrichment of the art and may consequently represent a patentable invention if it produces successful results within the field it covers, not in every single case but as a general rule, and so shows the skilled person how, by employing appropriate procedures, the result according to the invention can be achieved with a sufficient degree of reliability, even if a fair - albeit reasonable - number of attempts may be required on occasion (...).

If it emerges that a teaching for which a patent is sought fails in one fairly large area that is self-contained and can readily be excluded from the general teaching, or in a number of such areas, the invention is to that extent unworkable. (...)

There is no neat general formula that will apply to every specific case for determining where it is merely a matter of harmless failure in particular cases or failure in definable larger areas calling for limitation of the claim (...).

For the purpose of definition, it is not enough to say (...) that, in a broad disclosure, it is inadmissible for a claim to include a substantial number of unsuitable starting materials, which the person skilled in the art cannot recognise as such either from the original documents filed with the application or on the basis of his technical knowledge. Under that formula, not only is the concept "substantial number" - probably to be understood in an essentially quantitative sense - ambiguous and in need of interpretation, but it fails to take account of the relative proportions of suitable and unsuitable starting conditions and the difficulty of finding suitable starting materials; nor is the degree of uncertainty in the choice of starting materials considered in rela-

ment de la question de savoir si les produits de départ couverts par la revendication qui sont cependant inutilisables pour l'exécution du procédé tiennent tellement à conséquence qu'ils justifient de refuser la délivrance du brevet. (...)

Plus le champ d'une invention est large, plus il est probable que l'enseignement général qu'elle représente recouvre aussi des applications isolées qui, sans raisons vraiment prévisibles, ne donnent aucun résultat et rendent donc l'invention impossible à exécuter, du moins dans de tels cas. Dans certains domaines, le spécialiste s'accommodera d'emblée de l'éventualité d'échecs et lira une revendication étendue en l'interprétant comme si elle contenait des réserves en conséquence. (...) Un enseignement général pourra également apporter une contribution précieuse à l'état de la technique et constituer de la sorte une invention brevetable si, dans les limites qu'il définit, il peut conduire, certes non en particulier, mais en principe au succès de l'entreprise et indiquer ainsi au spécialiste qui s'applique à suivre une démarche cohérente comment obtenir de manière suffisamment fiable le résultat recherché selon l'invention, même s'il doit pour cela effectuer éventuellement quelques essais demeurant dans les limites du raisonnable. (...)

Lorsqu'un enseignement faisant l'objet d'une demande de brevet ne donne pas de résultat dans un ou plusieurs domaines relativement étendus, formant chacun un tout et directement séparables de l'enseignement général, il n'est pas possible d'exécuter l'invention qu'il concerne. (...)

L'on ne saurait répondre abstraitement par une définition à la fois passe-partout et contraignante à la question de savoir quand l'on a affaire uniquement à un échec se produisant dans des cas isolés et ne tirant pas à conséquence, et quand il faut conclure à un insuccès dans des domaines relativement étendus et délimitables, qui nécessite de restreindre la protection demandée. (...)

Pour faire cette distinction, il ne suffit pas de dire (...) qu'il est prohibé d'inclure dans la revendication, dans le cadre d'une divulgation large, un grand nombre de produits de départ inutilisables que l'homme du métier ne parvient pas à reconnaître comme tels à partir des documents de la demande dans leur version initiale ou des connaissances qu'il peut avoir. Cette définition non seulement pêche par son imprécision dans le choix des termes "grand nombre" - compris essentiellement, il va sans dire, au sens quantitatif - qu'il reste à interpréter, mais aussi par le fait qu'elle ne prend en compte ni le rapport entre les conditions de départ inaptes et celles qui ne le sont pas, ni les difficultés rencontrées pour trouver des produits de



eine Beziehung zwischen dem Unsicherheitsgrad bei der Wahl der Ausgangsmaterialien und der gleichwohl im konkreten Fall festzustellenden praktischen Bedeutung der Erfindung; und schließlich wird nicht berücksichtigt, wie weit die feststellbaren untauglichen Bedingungen zusammengefaßt und ausgegrenzt werden können, ohne die Verständlichkeit des Patentanspruchs oder der Patentbeschreibung zu sehr zu beeinträchtigen. Alle diese Gesichtspunkte können jedoch bei der Abwägung im Einzelfall von Bedeutung sein.

IV. Da der angefochtene Beschluß weder aus den ihm beigefügten Gründen noch ohne weitere Aufklärung mit anderer Begründung aufrechterhalten werden kann, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (...)

tion to the practical significance of the invention which must also be established in the specific case; and finally, it takes no account of the extent to which clearly unsuitable conditions can be defined and excluded without unduly reducing the intelligibility of the claim or the specification. All these points may however be important in assessing a particular case.

IV. As the contested decision cannot be upheld with the grounds on which it was based or, without further clarification, on other grounds, it must be set aside and the case remitted to the Federal Patent Court for further consideration and decision (...)

départ donnant satisfaction; elle ne met pas non plus en balance le degré d'incertitude dans le choix des produits de départ et la valeur pratique de l'invention qu'il y a lieu pourtant de constater dans le cas concret; enfin, elle laisse de côté la question de savoir dans quelle mesure les conditions constatées comme étant inaptes peuvent être séparées en bloc des autres conditions sans pour autant rendre par trop difficile la compréhension de la revendication ou de la description. Autant d'aspects qui peuvent cependant avoir leur importance dans le cas d'espèce.

IV. Vu que la Cour ne peut faire siens les motifs invoqués par les premiers juges et que, pour être maintenue, la décision attaquée doit donc se fonder sur d'autres motifs nécessitant un complément d'examen, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal fédéral des brevets pour poursuite de la procédure (...)

## Griechenland

### I. Neue Gebührenbeträge

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OBI) vom 19. Oktober 1990 sind die Patentgebühren in Griechenland geändert worden

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Griechenland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1991** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

GRD 36500

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPU:

GRD 48500

3. Jahresgebühren:

	GRD
3. Jahr	8000
4. Jahr	9500
5. Jahr	11500
6. Jahr	14000
7. Jahr	16500
8. Jahr	19000
9. Jahr	21500
10. Jahr	24000
11. Jahr	26500
12. Jahr	29500
13. Jahr	33000
14. Jahr	36500
15. Jahr	40000
16. Jahr	44000
17. Jahr	48000
18. Jahr	53000
19. Jahr	58000
20. Jahr	63000

## Greece

### I. New fee rates

By decision of the Administrative Council of the Organisation for Industrial Property (OBI) dated 19 October 1990 the patent fees in Greece have been changed

Applicants and proprietors of European patents with effect in Greece are advised that from **1 January 1991** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC

GRD 36500

2. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

GRD 48500

3. Renewal fees:

	GRD
3rd year	8000
4th year	9500
5th year	11 500
6th year	14000
7th year	16500
8th year	19000
9th year	21 500
10th year	24000
11th year	26500
12th year	29500
13th year	33000
14th year	36500
15th year	40000
16th year	44000
17th year	48000
18th year	53000
19th year	58000
20th year	63000

## Grèce

### I. Nouveaux montants des taxes

Par décision du Conseil d'Administration de l'Organisation de la Propriété Industrielle (OBI) du 19 octobre 1990, les taxes des brevets en Grèce ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Grèce sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> janvier 1991**, les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) de la CBE

GRD 36500

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 de la CBE:

GRD 48500

3. Taxes annuelles:

	GRD
3 <sup>e</sup> année	8000
4 <sup>e</sup> année	9500
5 <sup>e</sup> année	11500
6 <sup>e</sup> année	14000
7 <sup>e</sup> année	16500
8 <sup>e</sup> année	19000
9 <sup>e</sup> année	21500
10 <sup>e</sup> année	24000
11 <sup>e</sup> année	26500
12 <sup>e</sup> année	29500
13 <sup>e</sup> année	33000
14 <sup>e</sup> année	36500
15 <sup>e</sup> année	40000
16 <sup>e</sup> année	44000
17 <sup>e</sup> année	48000
18 <sup>e</sup> année	53000
19 <sup>e</sup> année	58000
20 <sup>e</sup> année	63000

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: GRD 18000

**II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: GRD 18000

**II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to make the appropriate correction to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, column 1 and VII, column 2.

4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: GRD 18000

**II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (6<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag (BV) Internationale Hinterlegungs- stellen für Mikroorganismen

#### I. American Type Culture Collection (ATCC)

#### Änderung des Gebührenverzeich- nisses

Das Gebührenverzeichnis der ATCC<sup>1)</sup>  
ist **mit Wirkung vom 30. März 1991<sup>2)</sup>**  
wie folgt geändert worden:

GEBÜHREN FÜR DIE AUFBEWAH-  
RUNG UND MITTEILUNG DER AN-  
TRÄGE VON KULTUREN FÜR DIE  
ZWECKE VON PATENTVERFAHREN

	Je Probe US \$
Aufbewahrung der Kultur	600,00 <sup>3)</sup>
Mitteilung der Namen und An- schrift der Antragsteller von Kulturen für die Zeit von 30 Jahren	330,00

GEBÜHREN FÜR DIE ABGABE VON  
KULTUREN

#### ATCC-KULTUREN

Algen, Bakterien, Bakteriophagen, He-  
fen, Pflanzenzellkulturen, Pilze, Plas-  
mide, Protozoen und Vektoren (außer  
PRECEPTROL- UND UNIPLUS-KULTU-  
REN)

Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten	49,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Ländern	49,00 <sup>4)</sup>
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und ande- ren Ländern	75,00

ATCC-PRECEPTROL UND UNIPLUS-  
KULTUREN

Alle Einrichtungen	15,00
--------------------	-------

ATCC-ZELLINIEN UND ONKOGENE

Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten	59,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Staaten	59,00 <sup>5)</sup>
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und ande- ren Ländern	90,00

<sup>1)</sup> vgl. ABI EPA 1989, 430

<sup>2)</sup> vgl. *Industrial Property* 1991, 107 bzw. *La Propriété industrielle* 1991, 111

<sup>3)</sup> Wenn eine Kultur die in eine Flasche oder eine Ampulle zu Prüfzwecken an ATCC gesandt worden ist an den Hinterleger zurückgeschickt wird, trägt dieser die Frachtkosten

<sup>4)</sup> Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 26,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben

<sup>5)</sup> Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 31,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty (BT)

#### International Microorganism Depositary Authorities

#### I. American Type Culture Collection (ATCC)

#### Change in the fee schedule

The ATCC<sup>1)</sup> schedule of fees has been  
changed **with effect from 30 March  
1991<sup>2)</sup>** as follows

FEES TO MAINTAIN AND  
NOTIFICATION OF REQUESTORS OF  
CULTURES FOR PATENT PURPOSES

	Per Item US \$
Maintenance of culture	600,00 <sup>3)</sup>
Notification of name and address of requestors of cultures for 30 years	330,00

FEES TO DISTRIBUTE CULTURES

#### ATCC CULTURES

Algae, bacteria, bacteriophages, fungi,  
plant tissue cultures, plasmids,  
protozoa, vectors and yeasts (except  
PRECEPTROL and UNIPLUS)

U.S. Non-Profit Institutions	49,00
Foreign Non-Profit Institutions	49,00 <sup>4)</sup>
Other U.S. and Foreign Institutions	75,00

ATCC PRECEPTROL AND UNIPLUS  
CULTURES

All institutions	15,00
------------------	-------

ATCC CELL LINES AND ONCOGENES

U.S. Non-Profit Institutions	59,00
Foreign Non-Profit Institutions	59,00 <sup>5)</sup>
Other U.S. and Foreign Institutions	90,00

<sup>1)</sup> See OJ EPO 1989, 430

<sup>2)</sup> See *Industrial Property* 1991 107

<sup>3)</sup> There is a freight charge made to depositors for returning samples for verification of properties if a culture is provided to ATCC as a test tube or flask culture

<sup>4)</sup> There is an additional US \$ 26,00 handling and processing charge per culture

<sup>5)</sup> There is an additional US \$ 31,00 handling and processing charge per culture

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest (TB)

#### Autorités de dépôt internatio- nales de micro-organismes

#### I. American Type Culture Collection (ATCC)

#### Modification du barème des taxes

Le barème des taxes de l'ATCC<sup>1)</sup> a été  
modifié comme suit **avec effet au  
30 mars 1991<sup>2)</sup>**

TAXES POUR LA CONSERVATION ET  
POUR LA NOTIFICATION DES DEM-  
ANDES DE CULTURES AUX FINS DE  
BREVETS

	Par culture US \$
Conservation de la culture	600,00 <sup>3)</sup>
Notification pendant 30 ans des nom et adresse des per- sonnes ayant demandé des cultures	330,00

TAXES POUR LA REMISE DES CUL-  
TURES

#### CULTURES ATCC

Algues, bactéries, bactériophages,  
champignons, cultures de tissus végé-  
taux, plasmides, protozoaires, vecteurs  
et levures (excepté les cultures PRE-  
CEPTROL et UNIPLUS)

Institutions des Etats-Unis d'Amérique sans but lucratif	49,00
Institutions étrangères sans but lucratif	49,00 <sup>4)</sup>
Autres institutions des Etats- Unis d'Amérique et étrangères	75,00

CULTURES PRECEPTROL ET UNIPLUS  
ATCC

Toutes institutions	15,00
---------------------	-------

LIGNEES DE CELLULES ET ONCOGE-  
NES ATCC

Institutions des Etats-Unis d'Amérique sans but lucratif	59,00
Institutions étrangères sans but lucratif	59,00 <sup>5)</sup>

Autres institutions des Etats-Unis  
d'Amérique et étrangères

<sup>1)</sup> Cf. JO OEB 1989, 430

<sup>2)</sup> Cf. *La Propriété industrielle* 1991 111

<sup>3)</sup> Lorsqu'une culture est fournie à l'ATCC en tube à essai ou en ampoule les frais de port pour les échantillons réexpédiés pour vérification des propriétés sont à la charge des déposants

<sup>4)</sup> Avec un supplément de US \$ 26,00 par culture pour frais d'administration et de traitement

<sup>5)</sup> Avec un supplément de US \$ 31,00 par culture pour frais d'administration et de traitement

ATCC-VIREN, TIERE UND PFLANZEN RICKETTSIEN UND CHLAMYDIEN	ATCC VIRUSES, ANIMAL AND PLANT, RICKETTSIAE AND CHLAMYDIAE	VIRUS, ANIMAUX ET VEGETAUX, RICKETTSIES ET CHLAMYDOBACTE- RIES ATCC
Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten 45,00	U.S. Non-Profit Institutions 45,00	Institutions des Etats-Unis d'Amérique sans but lucratif 45,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Staaten 45,00 <sup>6)</sup>	Foreign Non-Profit Institutions 45,00 <sup>6)</sup>	Institutions étrangères sans but lucratif 45,00 <sup>6)</sup>
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und ande- ren Ländern 70,00	Other U.S. and Foreign Institutions 70,00	Autres institutions des Etats- Unis d'Amérique et étrangères 70,00
Der Mindestbestellwert beträgt US \$ 45,00. Für Bestellungen mit geringe- rem Wert wird der Mindestbetrag in Rechnung gestellt.	Minimum invoicing is 45 dollars. Orders received for lesser amounts will be invoiced at the minimum.	Le montant minimum d'une facture est de 45 dollars et les commandes por- tant sur un montant inférieur seront facturées au prix minimum.

<sup>6)</sup> Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 25,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben

<sup>6)</sup> There is an additional US \$ 25.00 handling and processing charge per culture

<sup>6)</sup> Avec un supplément de US \$ 25.00 par culture pour frais d'administration et de traitement

## II. In Vitro International, Inc. (IVI) Beendigung des Status einer inter- nationalen Hinterlegungsstelle

In einer Mitteilung vom 4. März 1991 hat die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika den Generaldirektor der WIPO davon unterrichtet, daß In Vitro International, Inc. (IVI)<sup>1)</sup> den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag<sup>2)</sup> beenden möchte.

Gemäß Artikel 8 (2) b) und Regel 4 (2) c) BV erstreckt sich die Versicherung in der von den Vereinigten Staaten von Amerika in bezug auf IVI abgegebenen Erklärung, die zum Erwerb des Status einer internationalen Hinterlegungsstelle geführt hat, nicht mehr auf Mikroorganismen, deren Ersthinterlegung gemäß Regel 6.1 BV ab dem **4. Juni 1991** bei IVI vorgenommen wird.

IVI behält jedoch den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem BV für die Mikroorganismen, die vor dem **4. Juni 1991** bei ihr hinterlegt wurden, und zwar auch dann, wenn sie ab diesem Tag erneut bei ihr hinterlegt werden (Artikel 4 und Regel 6.2 BV).

<sup>1)</sup> Siehe ABI EPA 1983, 505; 1987, 398

<sup>2)</sup> Siehe *Industrial Property*, 1991 192 bzw *La Propriété industrielle* 1991 196

## II. In Vitro International, Inc. (IVI) Termination of the Status of International Depository Authority

Following a communication dated 4 March 1991, the government of the United States of America has informed the General Director of WIPO that In Vitro International, Inc. (IVI)<sup>1)</sup> is seeking to terminate its status as international depository authority under the Budapest Treaty<sup>2)</sup>.

According to Article 8(2)(b) and Rule 4(2)(c) BT, the assurances in the declaration made by the United States of America with respect to IVI, which led to the acquisition of the status of international authority, will not be applicable to any micro-organisms the original deposit of which is made, pursuant to Rule 6.1 BT with IVI from **4 June 1991**

However, IVI will continue to have the status of an international depository authority under the BT in respect of the micro-organisms deposited with it prior to **4 June 1991** or in respect of new deposits of the same micro-organisms made with it on or after that date (Article 4 and Rule 6.2 BT).

<sup>1)</sup> See OJ EPO 1983, 505; 1987, 398.

<sup>2)</sup> See *Industrial Property*, 1991, 192

## II. In Vitro International, Inc. (IVI) Cessation du statut d'autorité de dépôt internationale

Par une communication en date du 4 mars 1991, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a informé le Directeur Général de l'OMPI que In Vitro International, Inc. (IVI)<sup>1)</sup> souhaite mettre fin à son statut d'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest<sup>2)</sup>.

Conformément à l'article 8.2.b) et à la règle 4.2.c) TB, les assurances contenues dans la déclaration des Etats-Unis d'Amérique au sujet de IVI et ayant conduit à l'acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale par cette autorité ne s'appliqueront plus aux micro-organismes, dont le dépôt initial serait effectué, en vertu de la règle 6.1 TB, auprès de IVI à compter du **4 juin 1991**.

Cependant, IVI continuera d'avoir le statut d'autorité de dépôt internationale selon le TB pour les micro-organismes qu'il aura reçus en dépôt avant le **4 juin 1991** ou pour les mêmes micro-organismes qui feront l'objet de nouveau dépôts auprès de lui à cette date ou postérieurement (article 4 et règle 6.2 TB).

<sup>1)</sup> Cf. JO OEB 1983, 505; 1987 398

<sup>2)</sup> Cf. *La Propriété Industrielle* 1991 196

  
**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 1-2/1991, Seiten 127-136 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

  
**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 1-2/1991, pp. 127-136

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

  
**TAXES****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 1-2/1991, p. 127-136.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication