

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 25. Januar 1990
T 18/88 - 3.3.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
 Mitglieder: U. Kinkeldey
 C. Holtz

Anmelder/Beschwerdeführer: The Dow Chemical Company

Stichwort: Pyrimidine/DOW

Artikel: 56 EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (nein)" - "Zwischenprodukte"

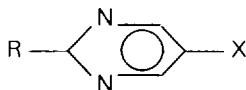
Leitsatz

Zwischenprodukte werden nicht schon dadurch erfinderisch, daß die - weder neuen noch erfinderischen - Weiterverarbeitungsprodukte eine überlegene Wirkung aufweisen (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 8. Juni 1983 eingereichte und unter der Nr 97 451 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 83 303 322.8 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 29. Juli 1987 zurückgewiesen. Der Entscheidung lag der eingeschränkte Satz aus den Ansprüchen 1 bis 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verbindung der Formel



wobei R eine Cyclopropyl-, Isopropyl- oder t-Butyl-Gruppe und X ein Chlor- oder Bromatom ist"

II. Die Anmeldung wurde mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Gegenstand der Ansprüche im Hinblick auf die folgenden Entgegenhaltungen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruhe:

- (1) *Chemical Abstracts* 44: 1516g
- (2) "The Pyrimidines", *Supplement I*, D. J. Brown 1970, Wiley Interscience, Seiten 119 bis 122
- (3) "Antifungal Compounds", Segel & Sisler, Vol. I, Marcel Dekker, Inc., N. Y. & Basel, 1980, Seite 7
- (4) FR-A-2 365 577 (entspricht US-A-4 127 652)
- (5) EP-A-0 009 566

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2
dated 25 January 1990
T 18/88 - 3.3.2
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
 Members: U. Kinkeldey
 C. Holtz

Applicant/Appellant: The Dow Chemical Company

Headword: Pyrimidines/DOW

Article: 56 EPC

Keyword: "Inventive step (no)" - "Intermediates"

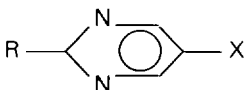
Headnote

The superior effect of subsequent products which are neither novel nor inventive is not sufficient to make the intermediates inventive (cf point 8 of the reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 303 322.8, which was filed on 8 June 1983 and published under No. 97 451, was refused by a decision of the Examining Division of 29 July 1987. The decision was based on the limited set of Claims 1-5 as originally filed. Claim 1 reads as follows:

"1. A compound having the formula:



wherein R is a cyclopropyl, isopropyl or t-butyl group and X is a chlorine or bromine atom."

II. The ground for refusal was that the subject-matter of the claims did not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC in view of the following documents:

- (1) *Chemical Abstracts* 44: 1516g
- (2) "The Pyrimidines", *Supplement I*, D. J. Brown 1970, Wiley Interscience, pages 119 to 122
- (3) "Antifungal Compounds", Segel & Sisler, Vol. I, Marcel Dekker, Inc., N. Y. & Basel, 1980, page 7
- (4) FR-A-2 365 577 (equivalent to US-A-4 127 652)
- (5) EP-A-0 009 566

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 25 janvier 1990
T 18/88 - 3.3.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
 Membres: U. Kinkeldey
 C. Holtz

Demandeur/requérant: The Dow Chemical Company

Référence: Pyrimidines/DOW

Article: 56 CBE

Mot-clé: "Activité inventive (non)" - "Produits intermédiaires"

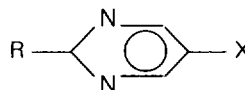
Sommaire

L'effet supérieur de produits de transformation ultérieure qui ne sont ni nouveaux ni inventifs ne suffit pas pour rendre les produits intermédiaires inventifs (cf point 8 de l'exposé des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 303 322.8, déposée le 8 juin 1983 et publiée sous le n° 97 451, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 29 juillet 1987. Cette décision reposait sur un jeu limité de revendications 1 à 5 telles qu'initialement déposées. La revendication 1 est rédigée comme suit:

"1. Composé de formule



dans laquelle R représente un groupe de cyclopropyle, d'isopropyle ou de t-butyle, et X un atome de chlore ou de brome."

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications n'impliquait aucune activité inventive au sens de l'article 56 CBE, par rapport aux documents suivants:

- 1) *Chemical Abstracts* 44: 1516g
- 2) "The Pyrimidines", *Supplement I*, D. J. Brown 1970, Wiley Interscience, pages 119 à 122
- 3) "Antifungal Compounds", Segel & Sisler, Vol. I, Marcel Dekker, Inc., N. Y. & Bâle, 1980, page 7
- 4) FR-A-2 365 577 (correspond à US-A-4 127 652)
- 5) EP-A-0 009 566

In ihrer Entscheidung erklärte die Prüfungsabteilung, Hauptzweck der beanspruchten Verbindungen sei ihre Verwendung als Zwischenprodukte für die Herstellung von O-Alkyl-O-(pyrimidin(5)yl)-(thiono)(thiol)-phosphor(phosphon)-säureestern bzw. -esteramiden. Diese Endprodukte wiesen eine außergewöhnliche insektizide Wirksamkeit auf und seien kommerziell äußerst erfolgreich.

Im Prüfungsverfahren reichte die Beschwerdeführerin Unterlagen ein, die zeigten, daß es unter den gewünschten Endprodukten drei gebe, in denen R für t-Butyl, Isopropyl bzw. Cyclopropyl stehe und deren insektizide Wirkung der Wirkung einer Verbindung derselben Formel, in der R für Methyl stehe, überlegen sei.

Die Prüfungsabteilung entschied, daß diese Unterlagen für den geprüften Gegenstand nicht relevant seien, weil die drei überlegenen Verbindungen nicht Gegenstand der Ansprüche seien. Außerdem stellte sie fest, daß die Verbindung, in der R für Isopropyl stehe, bereits in der Entgegenhaltung 4 und die Verbindung, in der R für Cyclopropyl stehe, in der Entgegenhaltung 5 offenbart worden sei; auch seien die insektiziden Eigenschaften der besagten Endprodukte im Hinblick auf die Entgegenhaltung 3 nicht überraschend.

Auch wenn die beanspruchten Verbindungen neu seien, weise ihre Struktur nichts Überraschendes auf. Sie hätten ohne weiteres durch eine Änderung der in den Entgegenhaltungen 1 oder 2 offenbarten Verfahren hergestellt werden können.

Des weiteren könnten die Zwischenprodukte leicht zu den jeweiligen Hydroxy-Verbindungen hydrolysiert werden, die gewöhnlich zur synthetischen Herstellung der vorstehend beschriebenen, höchst erwünschten Endprodukte verwendet würden.

III. Am 29. September 1987 wurde gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 25. November 1987 eingereicht.

IV. Die mündliche Verhandlung fand am 25. Januar 1990 statt.

V. Die von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen (s. Absätze a - d); sie werden durch die folgenden Dokumente gestützt:

(6) "The Pyrimidines", Supplement I, D. J. Brown 1970, Wiley Interscience, Kapitel II und III und Seiten 148-149

In its decision, the Examining Division stated that the main purpose of the claimed compounds was their use as intermediates for preparing O-alkyl-O-(pyrimidine(5)yl)-(thiono)(thiol)-phosphoric(phosphonic) acid esters or ester-amides. These end products had an exceptional insecticidal activity and commercial success.

During the examination procedure, evidence was filed by the Appellants that among the desired end products there are three in which R was t-butyl, isopropyl or cyclopropyl, which were superior in their insecticidal activity over a compound of the same formula in which R was methyl.

The Examining Division concluded that, since the three superior compounds were not the subject-matter of the claims, this evidence would not be relevant for the examined subject-matter. Further, it was remarked that in any case the compound in which R is isopropyl was already described in document (4), the compound in which R is cyclopropyl was disclosed in document (5) and, in view of document (3), that the insecticidal properties of the said end products were not surprising.

Although the compounds as claimed were novel, their structure showed nothing surprising. They could have been obtained easily by a modification of the processes disclosed in documents (1) or (2).

Further, the intermediates were easily hydrolysable into the respective hydroxy compounds which were classically used for synthesizing the highly desirable end products as described above.

III. A notice of Appeal against this decision was filed on 29 September 1987, together with the appeal fee. A statement of grounds was filed on 25 November 1987.

IV. Oral proceedings took place on 25 January 1990.

V. The arguments put forward by the Appellants during the appeal procedure can be summarised as follows in subparagraphs (a) to (d) and are supported by the following documents:

(6) "The Pyrimidines", Supplement I, D.J. Brown 1970, Wiley Interscience, Chapters II and III and pages 148-149

Dans sa décision, la division d'examen a déclaré que les composés revendiqués avaient principalement pour objet de servir de produits intermédiaires en vue de la préparation d'esters ou d'ester-amides de l'acide O-alkyle-O-(pyrimidine(5)yle)-(thiono)(thiol)-phosphorique (phosphonique). Ces produits finals ont un effet insecticide exceptionnel et connaissent un énorme succès commercial.

Au cours de la procédure d'examen, le requérant a présenté des documents prouvant que dans trois des produits finals souhaités, R est du t-butyle, de l'isopropyle ou du cyclopropyle, dont l'activité insecticide est supérieure à celle d'un composé de même formule dans laquelle R est du méthyle.

La division d'examen a conclu que ces preuves n'étaient pas pertinentes quant à l'objet examiné, puisque les trois composés supérieurs ne sont pas l'objet des revendications. Elle a également relevé qu'en tout état de cause, le composé dans lequel R est de l'isopropyle était déjà décrit dans le document (4), que le composé dans lequel R est du cyclopropyle était divulgué dans le document (5) et que les propriétés insecticides desdits produits finals n'étaient pas surprenantes, compte tenu du document (3).

Bien que les composés revendiqués répondent à l'exigence de nouveauté, leur structure n'arien de surprenant. Ils auraient pu être obtenus facilement en modifiant les procédés divulgués dans les documents (1) ou (2).

En outre, il est facile d'obtenir, en hydrolysant les produits intermédiaires, les composés hydroxy correspondants, qui sont habituellement utilisés pour synthétiser les produits finals particulièrement souhaités décrits plus haut.

III. Un recours a été formé contre cette décision le 29 septembre 1987, et la taxe correspondante a été simultanément acquittée. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 novembre 1987.

IV. La procédure orale s'est déroulée le 25 janvier 1990.

V. Les arguments invoqués par le requérant au cours de la procédure de recours sont résumés ci-après aux alinéas a) à d); ils sont fondés sur les documents suivants:

(6) "The Pyrimidines", Supplement I, D.J. Brown 1970, Wiley Interscience, chapitres II et III, et pages 148 et 149;

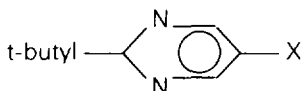
(7) die beim Europäischen Patentamt mit Schreiben vom 1. April 1986 eingereichten Versuchsergebnisse
 (8) mehrere, zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichte Reaktionsschemata für die Herstellung der Verbindungen der Formel III
 (9) in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Versuchsdaten

a) Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß Endprodukte, in denen R Isopropyl sei, in der Entgegenhaltung 4 offenbart worden seien. Auf die Verbindung, in der R für Cyclopropyl stehe, sei in der Entgegenhaltung 5 Bezug genommen worden. Eine entsprechende Verbindung, in der R t-Butyl sei, sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht offenbart gewesen. Aus den Entgegenhaltungen 4 und 5 sei bekannt gewesen, daß die besagten Endprodukte anhand der in diesen Dokumenten angegebenen Literatur aus den entsprechenden Hydroxypyrimidinen hergestellt werden könnten.

Die Beschwerdeführerin wies für den Fall, daß die Kammer die Entgegenhaltungen 4 und 5 für den nächstliegenden Stand der Technik halten sollte, darauf hin, daß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zwischen den drei beanspruchten Verbindungen differenziert werden müsse, weil nur zwei der drei möglichen Varianten der Endprodukte, in denen R für Isopropyl, Cyclopropyl oder t-Butyl stehen könne, aus den genannten Entgegenhaltungen bekannt seien. Eine Verbindung, in der R t-Butyl sei, sei nicht bekannt, so daß zumindest die entsprechende beanspruchte Verbindung für patentfähig erachtet werde.

In Zusammenhang mit dieser Erklärung reichte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung einen Hilfsantrag ein, der auf einem einzigen Anspruch beruht und wie folgt lautet:

"1. Verbindung der Formel



wobei X ein Chlor- oder ein Bromatom ist"

b) Die Beschwerdeführerin bestritt aber, daß die Hydrolyse der beanspruchten Verbindungen so einfach sei, wie die Prüfungsabteilung behauptete. Bei Bezugnahmen auf das Dokument 6 müsse man bedenken, daß darin nicht die Hydrolyse von 5-Halopyrimidinen, den beanspruchten Verbindungen, sondern die Hydrolyse von 2-, 4- oder 6-Halopyrimidinen beschrieben sei und kein Hinweis darauf vorliege, daß die Hydrolyse von 5-Halopyrimidinen durchführbar sei. Daher würde der Fachmann durch die Lektüre dieses Dokuments sicher nicht zu der Annahme veranlaßt, daß die Hydrolyse

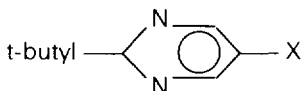
(7) the Test Results submitted to the European Patent Office with letter dated 1 April 1986
 (8) several reaction schemes showing how to prepare compounds of formula (III) submitted with the Grounds for Appeal
 (9) experimental data submitted during the oral proceedings.

(a) It was accepted by the Appellants that end products, in which R is isopropyl, had been disclosed in document (4). The compound, in which R is cyclopropyl, had been referred to in document (5). A corresponding compound, in which R is t-butyl, had not been disclosed at that date. From documents (4) and (5), it was known to prepare said end products from the corresponding hydroxy pyrimidines by reference to the literature in these documents.

The Appellants emphasised that, in the event that documents (4) and (5) were considered by the Board as closest prior art, one had to differentiate the three compounds as claimed when evaluating the inventive step, because only two variants out of the three possibilities of the end products wherein R may be isopropyl, cyclopropyl or t-butyl were known by the mentioned documents. A compound wherein R is t-butyl was not known and therefore at least the corresponding claimed compound was held to be patentable

In connection with this statement, the Appellants submitted during oral proceedings a subsidiary request based on one single claim, which reads:

"1. A compound having the formula:



wherein X is a chlorine or bromine atom."

(b) But the Appellants contested that hydrolysis of the claimed compounds is easy as assumed by the Examining Division. When referring to document (6), one had to bear in mind that it did not describe the hydrolysis of 5-halopyrimidines, which are the claimed compounds, but rather the hydrolysis of 2-, 4- or 6-halopyrimidines and there was no suggestion that the hydrolysis of 5-halopyrimidines was feasible. Thus, the skilled man on reading document (6) would certainly not be led to believe that hydrolysis of the claimed compounds to the above-mentioned hydroxy compounds was

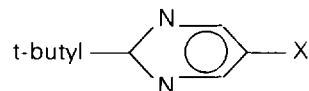
7) les résultats d'expériences communiqués à l'Office européen des brevets par lettre du 1^{er} avril 1986;
 8) plusieurs schémas de réaction permettant d'obtenir les composés de la formule (III), joints au mémoire exposant les motifs du recours;
 9) des données expérimentales communiquées lors de la procédure orale

a) Le requérant a admis que les produits finals dans lesquels R représente de l'isopropyle, avaient été divulgués dans le document (4). Le composé dans lequel R est du cyclopropyle a été mentionné dans le document (5). Un composé correspondant, dans lequel R représente du t-butyle, n'avait pas encore été divulgué à ce jour. La littérature citée dans les documents (4) et (5) indique qu'il est possible de préparer lesdits produits finals à partir des hydroxy-pyrimidines correspondantes.

Le requérant a fait remarquer, au cas où la Chambre considérerait les documents (4) et (5) comme l'état de la technique le plus proche, qu'il y avait lieu, lors de l'appréciation de l'activité inventive, d'établir une distinction entre les trois composés revendiqués car, sur les trois possibilités de produits finals dans lesquels R peut être de l'isopropyle, du cyclopropyle ou du t-butyle, deux seulement sont mentionnées dans les documents cités. Etant donné qu'un composé dans lequel R est du t-butyle n'est pas connu, le composé correspondant revendiqué est donc, lui au moins, brevetable.

Relativement à cette déclaration, le requérant a déposé au cours de la procédure orale une requête subsidiaire reposant sur une seule revendication, formulée comme suit:

"1. Composé de formule:



dans laquelle X est un atome de chlore ou de brome."

b) Le requérant a cependant réfuté l'affirmation de la division d'examen selon laquelle il est facile d'hydrolyser les composés revendiqués. En citant le document (6), il faut garder à l'esprit qu'il ne décrit pas l'hydrolyse de 5-halopyrimidines, qui sont les composés revendiqués, mais celle de 2-, 4- ou 6-halopyrimidines, et ne suggère aucunement que l'hydrolyse de 5-halopyrimidines est réalisable. Ainsi, la lecture du document (6) ne porterait certainement pas l'homme du métier à croire qu'il est facile d'obtenir les composés hydroxy susmentionnés par hydrolyse des composés revendiqués. Ce docu-

der beanspruchten Verbindungen zu den oben genannten Hydroxy-Verbindungen einfach sei. Das Dokument würde ihn vielmehr davon abhalten, die beanspruchten Verbindungen als Ausgangsstoffe für die Herstellung der gewünschten Endprodukte zu verwenden. Außerdem bewiesen die in der mündlichen Verhandlung mit Dokument 9 vorgelegten Versuchsdaten, daß die Hydrolyse der beanspruchten Verbindungen, insbesondere des 5-Brom-2-t-butyl-pyrimidins unter besonderen Bedingungen durchgeführt werden müsse, damit eine annehmbare Ausbeute erzielt werde. Unter den in Dokument 6 beschriebenen Bedingungen, zu denen die Verwendung von Wasser gehöre, werde eine Ausbeute an 5-Hydroxyderivat von weniger als 6% erzielt. Der Wassergehalt sei daher für die Ausbeute an dem hydrolysierten Produkt entscheidend. Die Daten zeigten, daß selbst das Vorhandensein geringer Mengen Wasser die prozentuale Ausbeute an der 5-Hydroxyverbindung sehr beeinträchtigt.

c) Die vorliegende Erfindung liefere ferner ein neues, alternatives Verfahren für die Herstellung von Hydroxy-Zwischenprodukten zur Verwendung bei der Herstellung der gewünschten Endprodukte. Dies gelte besonders für die t-Butyl-Variante der beanspruchten Verbindungen, die nach dem in Dokument 8 beschriebenen Reaktionsschema F hergestellt werden könne. Damit die aus dem Stand der Technik bekannten, in den Reaktionsschemata als A-E definierten Methoden zur Herstellung der Verbindung der beanspruchten allgemeinen Formel, in der R für t-Butyl stehe, verwendet werden könnten, werde ein teures Amidin-Reagens, nämlich Pivalamidin, benutzt. Bei dem im Reaktionsschema F beschriebenen Verfahren, in dem die beanspruchten Verbindungen verwendet würden, könne auf das teure Amidin verzichtet werden.

d) Was nun die Entgegenhaltung 1 anbelange, so offenbare diese zwar eine Verbindung mit der allgemeinen Formel der beanspruchten Verbindungen, in der R für Methyl steht, jedoch - was entscheidend sei - keinerlei Verwendung dieser Verbindungen; dieses Dokument enthalte nichts, was die Herstellung der Isopropyl-, Cyclopropyl- oder t-Butyl-Entsprechungen dieser Verbindung für den patentgemäßen Zweck nahelege. Vor allem käme der Fachmann, dem ja bewußt sei, daß die Herstellung eines 5-Halopyrimidins nicht einfach sei. bei Durchsicht der Entgegenhaltung 1 nicht auf den Gedanken, die beanspruchten Verbindungen bereitzustellen.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen

straightforward. This document in fact taught away from the concept of employing the claimed compounds as a starting material for the production of the desired end products. Further, experimental data, submitted as document (9) during oral proceedings, provided evidence that hydrolysis of the claimed compounds, in particular of 5-bromo-2-t-butyl-pyrimidine, was to be carried out under special conditions so as to provide reasonable yield. Under conditions as described in document (6), in which use of water was implied, less than 6% yield of the 5-hydroxy derivative is obtained. The water content was, therefore, decisive in respect of the yield of the hydrolysed product. The data showed that the presence of even small amounts of water had a very deleterious effect on the percentage yield of the 5-hydroxy compound.

(c) The present invention also provided a novel and alternative process for the production of hydroxy intermediates for use in the manufacture of the desired end products. This was particularly the case for the t-butyl alternative of the claimed compounds which could be produced by reaction scheme F set out in document (8). To employ any of the prior art methods for providing the compound of the general formula of the claimed compounds, wherein R is t-butyl, defined in the reaction schemes as methods A-E, use is made of an expensive amidine reagent, namely pivalamidine. By employing the process described in reaction scheme F, which utilises the claimed compounds, the use of an expensive amidine was avoided.

(d) Having regard to the disclosure of document (1), it was decisive that, although in this document a compound having the general formula of the claimed compounds was described, in which R is methyl, there was no disclosure whatsoever in this document of any use of these compounds and nothing in that document would suggest making the isopropyl, cyclopropyl or t-butyl analogues of that compound for the purpose as described in the patent. In particular, when having in mind that it was not a simple matter to hydrolyse a 5-halopyrimidine, a skilled man faced with document (1) would not have thought about providing the claimed compounds.

VI. The Appellants requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of Claims 1-5 as rejected by the Examining Division or, as a subsidiary

ment le dissuaderait plutôt d'utiliser les composés revendiqués comme substances de départ en vue de l'obtention des produits finals désirés. Par ailleurs, les données expérimentales communiquées sous la forme du document (9) au cours de la procédure orale prouvent que l'hydrolyse des composés revendiqués, en particulier de la 5-bromo-2-t-butyle-pyrimidine, doit, pour donner un rendement raisonnable, être effectuée dans des conditions spéciales. Dans les conditions décrites dans le document (6) où de l'eau est utilisée, un rendement de moins de 6% a été obtenu pour le dérivé 5-hydroxy. En conséquence, la teneur en eau influe de manière déterminante sur le rendement du produit hydrolysé. Les données fournies montrent que la présence d'eau, ne serait-ce qu'en petite quantité, nuit considérablement au rendement en pourcentage du composé 5-hydroxy.

c) La présente invention fournit également un procédé nouveau et différent de fabrication de produits intermédiaires hydroxy utilisables dans la fabrication des produits finals désirés. Cela est notamment le cas de la variante t-butyle des composés revendiqués, qui peut être obtenue selon le schéma de réaction F décrit dans le document (8). Pour pouvoir utiliser les méthodes figurant dans l'état de la technique et visant à fabriquer le composé de la formule générale revendiquée, où R est du t-butyle, qui sont dénommées méthodes A-E dans les procédés de réaction, on utilise un coûteux réactif d'amidine, à savoir la pivalamidine. Selon le procédé décrit dans le schéma de réaction F, où les composés revendiqués sont utilisés, le recours à une amidine coûteuse a été évité.

d) Quant au document (1), il divulgue certes un composé ayant la formule générale des composés revendiqués, dans laquelle R est du méthyle, mais, et cela est décisif, il ne mentionne aucunement l'utilisation de ces composés, et rien n'y donne à penser que l'isopropyle, le cyclopropyle ou le t-butyle sont des composés analogues à ce composé aux fins décrites dans le brevet. En particulier, sachant qu'il n'est pas facile d'hydrolyser une 5-halopyrimidine, l'homme du métier n'aurait pas songé, en lisant le document (1), à préparer les composés revendiqués.

VI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 5 telles que rejetées par la division d'examen ou, à titre

Patentansprüche 1 - 5 oder - hilfsweise - auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Anspruchs.

Entscheidungsgründe

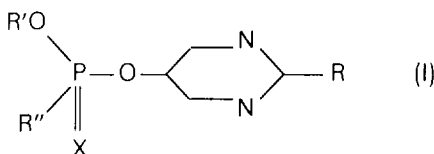
1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig

2. In der angefochtenen Entscheidung wurden die Verbindungen nach den eingereichten Ansprüchen 1 - 5 als neu anerkannt; die Kammer sieht keinen Grund, hierüber von Amts wegen (Art. 114 (1) EPÜ) Ermittlungen anzustellen.

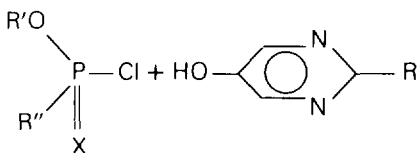
3. Zu klären ist die Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 die in Artikel 56 EPÜ geforderte erfinderische Tätigkeit aufweist.

Die Erfindung bezieht sich auf Verbindungen der Formel nach Anspruch 1. Diese Verbindungen dienen als Ausgangsstoffe für die Herstellung bestimmter Endprodukte, die eine ungewöhnlich hohe insektizide Wirksamkeit aufweisen.

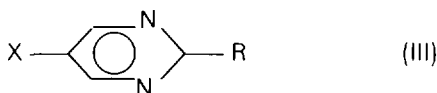
Die allgemeine Formel der Endprodukte lautet wie folgt:



Diese werden im allgemeinen auf folgende Weise hergestellt:



Gegenstand der angefochtenen Ansprüche sind Verbindungen der allgemeinen Formel



wobei R dieselbe Bedeutung hat wie das R der erfolgreichsten Verbindungen der Formel I und X für ein Chlor- oder Bromatom steht.

Die Verbindungen der Formel III treten in einem Verfahren zur Herstellung von Weiterverarbeitungsprodukten auf und liefern einen Strukturbeitrag zu diesen. Sie können daher als Zwischenprodukte bezeichnet werden. Die beanspruchten Zwischenprodukte müssen selbst auf erfinderischer Tätigkeit beru-

request, on the basis of the claim submitted during oral proceedings before the Board of Appeal.

Reasons for the Decision

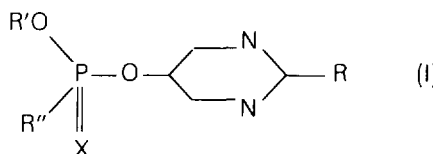
1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. In the contested decision, novelty of the compounds of Claims 1-5 on file has been acknowledged and the Board sees no reason to raise this issue of its own motion (Article 114(1) EPC)

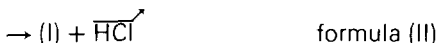
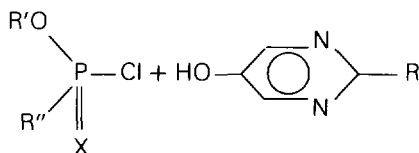
3. The issue to be dealt with is whether the subject-matter of Claim 1 involves an inventive step as required by Article 56 EPC

The invention relates to compounds having the formula of Claim 1. Such compounds are starting materials for the preparation of certain end products having exceptional insecticidal activity.

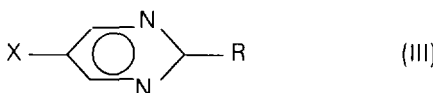
The general formula of the end products is as follows:



and they are generally synthesised by the following route:



The subject-matter of the disputed claims are compounds of the general formula:



wherein R has the same meaning as the R of the most successful compounds of formula (I) and wherein X is a chlorine or a bromine atom.

The compounds of formula (III) take part in a process for the production of subsequent products and provide a structural contribution to the subsequent products. They can therefore be qualified as intermediates. The claimed intermediates must themselves be based on an inventive step in

subsidaire, sur la base de la revendication communiquée lors de la procédure orale devant la Chambre de recours

Motifs de la décision

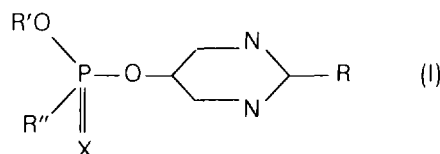
1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Dans la décision attaquée, la nouveauté des composés selon les revendications 1 à 5 déposées a été reconnue, de sorte que la Chambre ne voit aucune raison d'examiner ce point d'office (article 114(1) CBE).

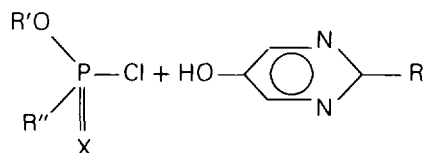
3. La question qui se pose est de savoir si l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive comme prescrit à l'article 56 CBE

L'invention porte sur des composés ayant la formule selon la revendication 1. Ces composés sont des substances de départ en vue de l'obtention de certains produits finals présentant une activité insecticide exceptionnelle.

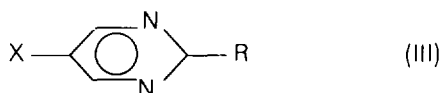
La formule générale des produits finals est la suivante:



Ceux-ci sont généralement synthétisés comme suit:



Les revendications incriminées ont pour objet les composés de formule générale



dans laquelle R a le même sens que le R des composés les plus satisfaisants de la formule (I), et où X est un atome de chlore ou de brome

Les composés de la formule (III) interviennent dans un procédé de fabrication de produits de transformation ultérieure et ils fournissent une contribution structurelle à ceux-ci. Ils peuvent donc être qualifiés de produits intermédiaires. Les produits intermédiaires revendiqués doivent eux-mêmes se

hen. um patentierbar zu sein. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, muß nun unter Berücksichtigung des Stands der Technik entschieden werden. Wie eine Beschwerdekammer bereits in einer früheren Entscheidung festgestellt hatte, sind als Stand der Technik in bezug auf die Zwischenprodukte zwei verschiedene Bereiche in Betracht zu ziehen, nämlich zum einen der "zwischenproduktnahe" und zum anderen der "produktnahe" Stand der Technik (siehe T 65/82, ABI EPA 1983, 327).

4. Wie von der Beschwerdeführerin selbst wiederholt erwähnt wurde, war dem Fachmann einerseits bekannt, daß die Verbindungen der Formel I konkret aus den entsprechenden Verbindungen der Formel II hergestellt werden. So war aus der Entgegnung 5 beispielsweise bekannt, daß die Verbindungen der Formel I durch Reaktion der entsprechenden Hydroxyverbindungen der allgemeinen Formel II mit anderen Verbindungen hergestellt werden können (siehe Seite 2, Zeile 11 bis Seite 4, Zeile 19). Auch in der Entgegnung 4 heißt es auf Seite 4, Zeilen 23 - 26, daß die Verbindungen der Formel I mit dem in der Literatur beschriebenen Verfahren hergestellt werden können, ohne daß diese Bezugnahmen jedoch näher bezeichnet werden.

Andererseits war allgemein bekannt, daß die Verbindungen der Formel II durch Hydrolyse der entsprechenden Halopyrimidine der Formel III hergestellt werden können, wie es die Literatur lehrt (siehe Beschreibung der Patentanmeldung, Seite 2, Zeilen 9 - 12 und der dort zitierte Stand der Technik).

5. Nach Prüfung aller Dokumente aus den beiden im Verfahren genannten Bereichen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß die Entgegnungen 4 und 5, die beide zum zweiten, nämlich dem "produktnahen" Bereich gehören, den nächstliegenden Stand der Technik bilden. In beiden Entgegnungen wird eine Verbindung beschrieben, deren Formel unter die Formel I fällt.

In der Entgegnung 4 werden die gewünschten überlegenen insektiziden O-Alkyl-O-(pyrimidin(5)yl)-(thiono)(thiol)-phosphor (phosphon)-säureester bzw. -esteramide beschrieben, in denen der Rest R für Isopropyl steht.

In der Entgegnung 5 wird eine Verbindung derselben Formel beschrieben, in der der Rest R aus Cyclopropyl besteht.

6. Der vorliegenden Patentanmeldung liegt im Hinblick auf die Entgegnungen 4 und 5 die technische Aufga-

order to be patentable. Whether or not this condition is fulfilled has to be decided by taking the state of the art into consideration. As already stated in an earlier decision by a Board of Appeal, the state of the art in relation to intermediates is to be found in two different areas. One of them is the "close-to-the-intermediate" state of the art. The other one is the "close-to-the-product" state of the art (see T 65/82, OJ EPO 1983, 327).

4. As repeatedly mentioned by the Appellants themselves, the skilled man was on the one hand aware that the compounds of formula (I) were specifically prepared from the corresponding compounds of formula (II). For instance, from document (5) it was known that the compounds of formula (I) could be made by the reaction of the corresponding hydroxy compounds of the general formula (II) with other compounds (see passage from page 2, line 11, to page 4, line 19). Also document (4) states on page 4, lines 23-26, that the compounds of formula (I) can be prepared by the process described in the literature without, however, specifying these references more closely.

On the other hand, the compounds of formula (II) were generally known to be obtained by hydrolysis of the corresponding halopyrimidines of formula (III) as taught in the literature (see description of the patent application, page 2, lines 9 to 12, and the state of the art quoted there).

5. After consideration of all the documents from both areas cited during the proceedings, it is the Board's opinion that documents (4) and (5) respectively, which belong to the second, namely the "close-to-the-product" area, represent the closest state of the art. In each of these documents, one compound is described whose formula is encompassed by formula (I).

According to document (4), the desired superior insecticidal O-alkyl-O-(pyrimidine(5)yl)-(thiono)(thiol)-phosphoric (phosphonic) acid esters or ester-amides are described in which the residual R is isopropyl.

According to document (5), a compound of the same formula is described, wherein the residual R is represented by cyclopropyl.

6. The technical problem underlying the present patent application can be seen, in view of documents (4) and (5)

fonder sur une activité inventive pour être brevetables. Pour savoir si cette condition est remplie, il faut tenir compte de l'état de la technique. Comme l'avait déjà déclaré une Chambre de recours dans une précédente décision, il faut prendre en considération deux domaines différents quand l'état de la technique est en rapport avec des produits intermédiaires: d'une part, l'état de la technique "proche du produit intermédiaire" et, d'autre part, l'état de la technique "proche du produit" (cf. T 65/82, JO OEB 1983, 327).

4. Comme le requérant lui-même l'a déclaré à plusieurs reprises, l'homme du métier sait que les composés de la formule I sont obtenus à partir des composés correspondants de la formule II. Le document (5), par exemple, révèle que les composés de la formule (I) peuvent être obtenus par réaction des composés hydroxy correspondants de la formule générale (II) avec d'autres composés (cf. page 2, ligne 11, à page 4, ligne 19). De même, il est dit dans le document (4), page 4, lignes 23 à 26, que les composés de la formule (I) peuvent être obtenus selon le procédé décrit dans la littérature, mais il n'est pas précisé de quelles publications il s'agit.

Par ailleurs, il est notoire que les composés de la formule (II) sont obtenus par hydrolyse des halopyrimidines correspondantes de la formule (III), comme cela est enseigné dans la littérature (cf. description de la demande de brevet, page 2, lignes 9 à 12, et l'état de la technique qui s'y trouve cité).

5. Après avoir examiné l'ensemble des documents concernant les deux domaines cités lors de la procédure, la Chambre estime que les documents (4) et (5), qui relèvent tous deux du second domaine, à savoir celui qui est "proche du produit", représentent l'état de la technique le plus proche. Ces documents décrivent chacun un composé dont la formule est comprise dans la formule (I).

Dans le document (4), une description est donnée des esters ou ester-amides de l'acide insecticide supérieur désiré O-alkyle-O-(pyrimidine(5)yle)-(thiono)-(thiol) phosphorique (phosphonique), dans lesquels le R résiduel est de l'isopropyle.

Dans le document (5), un composé de la même formule est décrit, où le R résiduel est du cyclopropyle.

6. Compte tenu des documents (4) et (5), le problème technique à résoudre dans la présente demande de brevet

be zugrunde, neue Zwischenprodukte zur Verwendung bei der Herstellung der bekannten oder nicht erfindersichen Weiterverarbeitungsprodukte der Formeln I und II bereitzustellen

Zur Lösung dieser Aufgabe werden im Hauptanspruch der Patentanmeldung Verbindungen der Formel III als Zwischenprodukte vorgeschlagen.

7. Gemäß der Beschreibung der vorliegenden Patentanmeldung werden bei der Herstellung der gewünschten Verbindungen der Formel I die beanspruchten Verbindungen zuerst hydrolysiert, wie beispielsweise aus "The Pyrimidines", Supplement I (Dokument 6) oder aus dem U.S. Patent 4 379 930 bekannt ist. Weiter heißt es auf Seite 3, Zeilen 11 bis 16 der veröffentlichten Patentanmeldung, daß die Hydrolyse der beanspruchten Verbindungen der Formel III am besten in Gegenwart eines Alkalimetallmethoxids und einer katalytischen Menge eines N-Oxids, eines Disulfids oder elementaren Schwefels durchgeführt wird. Zu den bevorzugten N-Oxiden gehört 2-Picolin-N-oxid. Bei den Disulfiden wird Di-N-butyl-disulfid bevorzugt. Auf Seite 3, Zeilen 17 bis 26 werden weitere bevorzugte Merkmale wie bestimmte Temperaturen und Drücke genannt. Den Zeilen 27 und 28 schließlich ist zu entnehmen, daß die Hydrolyse am besten und vorzugsweise in einem Lösungsmittel aus Methylalkohol durchgeführt wird. Der aus der Literatur bekannte nächste Schritt zur Verknüpfung der Verbindungen II und I wird dann auf Seite 4 und 5, erster Absatz der Beschreibung, erläutert.

Nach dieser Beschreibung ist es klar, daß die gewünschten Weiterverarbeitungsprodukte der Formel I sowie die Hydroxy-Verbindungen der Formel II mit den beanspruchten Verbindungen der Formel III als Ausgangsstoffen hergestellt werden können.

8. Zur Stützung der erfindersichen Tätigkeit der beanspruchten Produkte erklärte die Beschwerdeführerin im Prüfungsverfahren zunächst, daß sich die überlegene Wirkung der Endprodukte auf die erfindersiche Tätigkeit der beanspruchten Ausgangsstoffe auswirke. Die Kammer schließt sich der Prüfungsabteilung an, die dieses Argument mit einer überzeugenden Begründung zurückgewiesen hat. Wie bereits im Zusammenhang mit der Entscheidung T 65/82 (s. Nr. 3) festgestellt wurde, müssen beanspruchte Zwischenprodukte selbst auf einer erfindersichen Tätigkeit beruhen, um patentierbar zu sein. Die Frage, ob unter bestimmten Voraussetzungen neue und erfindersiche Weiterverarbeitungsprodukte eine erfindersiche Tätigkeit bei Zwischenprodukten stützen können, stellt sich hier nicht, weil die Wei-

respectively, as providing new intermediates to be used to prepare the known or not inventive subsequent products of formula (I) and (II).

In order to solve this problem, the main claim of the patent application suggests compounds of formula (III) as intermediates.

7. According to the description of the present patent application, in the preparation of the desired compounds of formula (I) the claimed compounds are first hydrolysed as taught, for example, in supplement I of "The Pyrimidines" (document (6)) or in US patent 4 379 930. As described further on page 3, lines 11 to 16, of the patent application as published, the hydrolysis of compounds of formula (III) as claimed is advantageously carried out in the presence of an alkali metal methoxide and a catalytic amount of an N-oxide, a disulfide or elemental sulfur. A preferred N-oxide is 2-picoline-N-oxide. A preferred disulfide is di-N-butyl-disulfide. According to lines 17 to 26 on page 3, further preferred features as specific temperatures and pressures are mentioned. Finally, as stated in lines 27 and 28, the hydrolysis is advantageously and preferably carried out in a methyl alcohol solvent. The next step linking compounds (II) and (I) as taught in the literature is further described on page 4 and page 5, first paragraph of the description.

According to this description, it is clear that the desired subsequent products of formula (I), as well as the hydroxy compounds of formula (II), can be obtained starting from the claimed compounds of formula (III).

8. In support of an inventive step of the claimed products, the Appellants first argued during the examination procedure that the superior effect of the end products influences the inventive step of the claimed starting material. The Board agrees to the convincing reasoning of the Examining Division, rejecting this argument. As already stated with regard to the decision T 65/82 (see point 3 above), claimed intermediates must themselves be based on an inventive step to be patentable. Whether, under certain circumstances, new and inventive subsequent products may support an inventive step of intermediates is not the question here because the subsequent products in this case are either not novel or not inventive (see point 6 and point 13). Thus, the Board considers the superior effect of subsequent pro-

consiste à obtenir de nouveaux produits intermédiaires devant servir à la préparation des produits de transformation ultérieure connus ou non inventifs des formules (I) et (II).

Pour résoudre ce problème, la revendication principale de la demande de brevet propose comme produits intermédiaires les composés de la formule (III).

7. Conformément à la description de la présente demande de brevet, la préparation des composés désirés de la formule (I) consiste, dans un premier temps, à hydrolyser les composés revendiqués, comme enseigné par exemple dans le supplément I de "The Pyrimidines" (document (6)) ou dans le brevet américain 4 379 930. Comme décrit ensuite à la page 3, lignes 11 à 16 de la demande de brevet publiée, l'hydrolyse des composés de la formule (III) revendiqués est effectuée de manière avantageuse en présence d'un méthylate de métal alcalin et d'une quantité catalytique d'un N-oxyde, d'un disulfure ou d'un sulfure élémentaire. Le 2-picoline-N-oxyde est l'un des N-oxydes préférés. Parmi les disulfures préférés se trouve le di-N-butyle-disulfure. Il ressort des lignes 17 à 26, page 3, que d'autres caractéristiques préférées sont mentionnées, telles que certaines températures et pressions. Enfin, il est indiqué aux lignes 27 et 28, que l'hydrolyse est de manière avantageuse et de préférence effectuée dans l'alcool méthylique en tant que solvant. L'étape suivante pour lier les composés (II) et (I), telle qu'enseignée dans la littérature, est décrite à la page 4, ainsi qu'à la page 5, premier paragraphe de la description.

Il ressort de cette description qu'il est possible d'obtenir les produits de transformation ultérieure désirés de la formule (I), ainsi que les composés hydroxyde la formule (II), à partir des composés revendiqués de la formule (III).

8. A l'appui de l'activité inventive des produits revendiqués, le requérant a tout d'abord déclaré au cours de la procédure d'examen que l'effet supérieur des produits finals influençait l'activité inventive des substances de départ revendiquées. La Chambre souscrit au raisonnement convaincant par lequel la division d'examen a rejeté cet argument. Comme cela a déjà été indiqué dans le contexte de la décision T 65/82 (cf. point 3 supra), il faut que les produits intermédiaires revendiqués soient eux-mêmes fondés sur une activité inventive pour être brevetables. Il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si, dans certaines circonstances, des produits de transformation ultérieure nouveaux et impliquant une activité inventive peuvent justifier l'activité inventive de produits intermédiaires, parce que dans le cas présent, les pro-

terverarbeitungsprodukte im vorliegenden Fall weder neu noch erfinderisch sind (s. Nrn. 6 und 13). Die Kammer ist daher der Auffassung, daß Zwischenprodukte nicht schon dadurch erfinderisch werden, daß die Weiterverarbeitungsprodukte, die weder neu noch erfinderisch sind, eine überlegene Wirkung aufweisen. Das Argument der Beschwerdeführerin greift daher nicht.

9. Die Beschwerdeführerin wies ferner darauf hin, daß die Hydrolyse der beanspruchten Ausgangsstoffe zur Herstellung der Weiterverarbeitungsverbindungen der Formel II keineswegs einfach sei und der überraschende und damit erfinderische Charakter der beanspruchten Verbindungen durch den unerwarteten Erfolg bei der Hydrolyse der beanspruchten Verbindungen gestützt werde. In Gegenwart von nur 0,22 Gew.-% Wasser sei die Ausbeute auf 90 % der gewünschten 5-Hydroxy-Verbindung gesteigert worden. Erst mit der Entwicklung der Hydrolysereaktion, bei der Natriummethoxid/methanol verwendet werde, sei also die Hydrolyse der erfindungsgemäßen 2-Alkyl-5-halopyrimidine zu 2-Alkyl-5-hydroxypyrimidin der Formel II in der Praxis möglich geworden.

Die Kammer bemerkt dazu, daß die Beschwerdeführerin selbst bei Einreichung der Patentanmeldung die Hydrolyse an sich für trivial gehalten hat (s. S. 2, Zeilen 9 - 12 der veröffentlichten Patentanmeldung). Diese Auffassung wird durch das Dokument 6, also *Supplement 1* zu "*The Pyrimidines*", erhärtet, wo auf das Hauptwerk verwiesen wird, in welchem auf Seite 212, Absatz 3 die Hydrolyse eines 5-Bromopyrimidins zu einem 5-Hydroxypyrimidin bereits beschrieben ist. Für die Kammer ist daher nicht ersichtlich, welches Vorurteil einen Fachmann davon abgehalten haben könnte, Verbindungen der Formel III zu hydrolysieren, um so zu den Hydroxy-Verbindungen der Formel II zu gelangen. Sie ist im Gegenteil der Auffassung, daß der Fachmann die Lehre des Dokuments 6 befolgt hätte

Zu dem angeblich entscheidenden Merkmal des Wassergehalts stellt die Kammer fest, daß dies in der Patentanmeldung nicht offenbart worden ist. Die Kammer kann den Erklärungen der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung nicht zustimmen, daß dieses Merkmal im letzten Absatz auf Seite 3 der veröffentlichten Patentanmeldung in der Erklärung offenbart werde, daß "die Hydrolyse am besten vorzugsweise in einem Lösungsmittel aus Methylalkohol durchgeführt wird". Nach Meinung der Kammer geht aus dieser Offenbarung nicht eindeutig und unmittelbar hervor, daß für die Hydrolyse entscheidend ist, daß sie mit einem Wassergehalt durchgeführt wird, der z. B. nur 0,22 Gew.-% beträgt.

ducts which are neither novel nor inventive not to be sufficient to render the intermediates inventive. The Appellants' argument must therefore fail.

9 The Appellants further emphasised that the hydrolysis of the claimed starting material for the provision of the subsequent compounds of formula (II), was not at all easy and that the surprising and thus inventive merit of the claimed compounds is carried by the unexpected success when hydrolysing the claimed compounds. In the presence of only 0.22 wt% of water the yield was raised to 90% of the desired 5-hydroxy compound. It was, therefore, not until the development of the hydrolysis reaction using sodium methoxide/methanol that the hydrolysis of the 2-alkyl-5-halopyrimidines of the present invention, to give the 2-alkyl-5-hydroxypyrimidines of formula (II), became a practical reality.

The Board notes that the Appellants themselves considered the hydrolysis as such to be trivial when filing the patent application (see page 2, lines 9-12, of the published patent application). The Appellants' opinion is supported by document (6), which is Supplement 1 of "*The Pyrimidines*", in which reference is made to the main book (*Hauptwerk*), where on page 212, third paragraph, the hydrolysis of a 5-bromo-pyrimidine into a 5-hydroxypyrimidine is already described. The Board, therefore, cannot see any prejudice which might have prevented a skilled person from hydrolysing compounds of formula (III) to get the subsequent hydroxy compounds of formula (II). On the contrary, the Board finds that the skilled man would have followed the teaching of document (6).

Concerning the allegedly decisive feature of the water content, the Board notes that this has not been disclosed in the patent application. The Board cannot agree to the Appellants' statements during the oral proceedings that the last paragraph on page 3 of the published patent application discloses this feature when stating that "the hydrolysis is advantageously and preferably carried out in a methyl alcohol solvent". In the Board's opinion, it is not unambiguously and directly derivable from this disclosure that the hydrolysis decisively has to be carried out with a water content as low as for example 0.22 wt%.

duits de transformation ultérieure sont soit non nouveaux, soit non inventifs (cf. points 6 et 13). En conséquence, l'effet supérieur de produits de transformation ultérieure qui ne sont ni nouveaux ni inventifs ne suffit pas, selon la Chambre, pour rendre inventifs les produits intermédiaires. L'argument du requérant ne peut donc aboutir.

9. Le requérant a également souligné que l'hydrolyse des substances de départ revendiquées en vue de l'obtention des composés de transformation ultérieure de la formule (II) était loin d'être facile, et que le caractère surprenant, donc inventif, des composés revendiqués était étayé par la réussite inattendue de l'hydrolyse des composés revendiqués. En présence de 0,22 % en poids d'eau seulement, le rendement est passé à 90 % du composé 5-hydroxy désiré. Ainsi, il a fallu attendre l'évolution de la réaction d'hydrolyse, où du méthylate de sodium/méthanol a été utilisé, pour que l'hydrolyse des 2-alkyle-5-halopyrimidines de la présente invention en 2-alkyle-5-hydroxypyrimidines de la formule (II) devienne réellement possible.

La Chambre relève que lors du dépôt de la demande de brevet le requérant lui-même considérait l'hydrolyse comme étant sans importance (cf. page 2, lignes 9 à 12 de la demande de brevet publiée). Cette opinion est confirmée par le document (6), qui est le supplément I de "*The Pyrimidines*", dans lequel il est fait référence à l'ouvrage principal (*Hauptwerk*), où, à la page 212, troisième paragraphe, l'hydrolyse d'une 5-bromo-pyrimidine en une 5-hydroxy-pyrimidine est déjà décrite. La Chambre ne voit donc pas quel préjugé aurait pu empêcher l'homme du métier d'hydrolyser les composés de la formule (III) afin d'obtenir les composés hydroxy ultérieurs de la formule (II). Au contraire, elle estime que l'homme du métier aurait suivi l'enseignement du document (6).

La Chambre constate que la caractéristique dite déterminante de la teneur en eau n'a pas été divulguée dans la demande de brevet. Elle ne peut se rallier aux déclarations du requérant faites au cours de la procédure orale, selon lesquelles le dernier paragraphe de la page 3 de la demande de brevet publiée expose cette caractéristique dans la phrase: "l'hydrolyse est de manière avantageuse et de préférence effectuée dans de l'alcool méthylique en tant que solvant". De l'avis de la Chambre, cette divulgation ne permet pas de déduire clairement et directement qu'il est déterminant que l'hydrolyse soit effectuée avec une teneur en eau aussi faible que, par exemple, 0,22 % en poids.

Außerdem wäre schon eine Ausbeute von 77,7 % der Hydroxy- Zwischenverbindung der Formel II, die bei einem Wassergehalt von 2,2 Gew.-% erzielt werden kann, durchaus ausreichend

Furthermore, one may even say that a yield of 77.7% of the hydroxy intermediate compound of formula (II), which can be provided in the case of a water content of 2.2 wt% may suffice also.

Qui plus est, un rendement de 77,7 % du composé intermédiaire hydroxy de la formule (II), qui peut être obtenu avec une teneur en eau de 2,2 % en poids pourrait également suffire.

Wenn also, wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung betonte, der geringe Wassergehalt die Erfindung ausmacht, dann ist diese in den eingereichten Dokumenten nicht richtig offenbart worden

If, therefore, as emphasised by the Appellants during the oral proceedings, the low water content was the invention, this invention had not been disclosed properly in the documents as filed.

Si donc, comme l'a souligné le requérant lors de la procédure orale, la faible teneur en eau constitue l'invention, celle-ci n'a pas été divulguée correctement dans les documents déposés.

Gewöhnlich ist die Einreichung von Versuchsdaten zur Stützung einer überlegenen Wirkung selbst in einer späten Verfahrensphase noch zulässig. Im vorliegenden Fall ist jedoch die höhere Ausbeute an Verbindungen der Formel II, die - wie die vorgelegten Daten beweisen - durch Hydrolyse der Verbindungen der Formel III unter ganz besonderen Bedingungen erzielt wird, das Ergebnis einer Bedingung, die in der Patentanmeldung nicht offenbart war

Usually, submissions of experimental data supporting a superior effect might be allowed even at a late stage of the proceedings. However, in the present case the better yield of compounds of formula (II) by hydrolysing compounds of formula (III) under very specific conditions, as proved by these submissions, results only from a feature which was not disclosed in the patent application.

En règle générale, il est possible, même à un stade avancé de la procédure, de produire des données expérimentales étayant un effet supérieur. En l'espèce toutefois, l'amélioration du rendement des composés de la formule (II) par hydrolyse des composés de la formule (III) dans des conditions bien particulières, comme l'ont révélé les données produites, résulte uniquement d'un élément qui n'a pas été divulgué dans la demande de brevet.

10. In ihrer Beschwerdebegründung erklärte die Beschwerdeführerin, daß nur bei dem Weg, der in den als Dokument 8 eingereichten Reaktionsschemata als Methode "F" bezeichnet werde, auf eine sehr teure Verbindung bei der Herstellung der beanspruchten Verbindungen der Formel III verzichtet werden könne (s. Absatz V c)). Alle anderen Wege seien in dieser Hinsicht ungeeignet

10. In their grounds for appeal, the Appellants stated that only by the route exemplified by a method called "F" in reaction schemes submitted as document (8), a very expensive compound can be avoided in preparing the claimed compounds of formula (III) (see paragraph V (c) above). All other routes are disadvantageous in this respect.

10. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a déclaré que seule la marche à suivre, qualifiée de méthode "F" dans les schémas de réaction soumis sous la forme du document (8), permettait d'éviter un composé très coûteux en préparant les composés revendiqués de la formule (III) (cf. V c supra). De ce point de vue, tous les autres procédés sont inappropriés.

Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß bei den in der Patentanmeldung beschriebenen Herstellungswegen ebenfalls die unerwünschten, teuren Verbindungen verwendet und die beanspruchten Verbindungen, wie aus den Beispielen in der Beschreibung der vorliegenden Patentanmeldung hervorgehe, nicht nach der Methode "F" des Dokuments 8 hergestellt würden. Daher ist auch dieses Argument nicht überzeugend

The Appellants admitted that the routes of the preparation described in the patent application also used the undesired expensive compounds and that the preparation according to route "F" of document (8) is not the one according to which the claimed compounds are prepared as exemplified in the description of the present patent application. Thus, also this argument is not convincing

Le requérant a concédé que les méthodes de préparation décrites dans la demande de brevet faisaient également appel à des composés coûteux non désirés, et que les composés revendiqués n'étaient pas obtenus conformément à la méthode "F" du document (8), comme en témoigne la description de la présente demande de brevet. Par conséquent, cet argument non plus n'est pas convaincant.

11 Die Beschwerdeführerin hat behauptet (s. Nr. V d)), daß die Entgegenhaltung 1 (in der eine Verbindung der allgemeinen Formel III offenbart wird, in der R für Methyl steht) keinen Hinweis darauf enthalte, daß Methyl - wie beansprucht - durch einen der drei Alkylreste zu ersetzen sei. Die Kammer hält dies nicht für entscheidend, weil die Entgegenhaltung 1 zum "zwischenproduktnahen" Stand der Technik gehört und somit nicht den nächstliegenden Stand der Technik bildet (s. Nr. 5). Die Offenbarung in der Entgegenhaltung 1 muß also in Kombination mit der Offenbarung der Entgegenhaltungen 4 oder 5 beurteilt werden. Für die Kammer ist nicht ersichtlich, weshalb eine solche Kombination der Lehren den Fachmann nicht dazu geführt hätte, diese Alkylreste in Verbindungen

11. The Appellants have argued, as stated above under paragraph V (d) that document (1) (in which a compound of the general formula (III) is disclosed wherein R is methyl) did not provide any hint to substitute methyl by one of the three alkyl residues as claimed. The Board does not believe this to be decisive because document (1), representing the "close-to-the-intermediates" prior art, after all is not the closest prior art (see paragraph 5 above). The disclosure in document (1) thus has to be evaluated in combination with the disclosure in documents (4) or (5). The Board cannot see any reason how such a combination would not have led the man skilled in the art to use those alkyl residues in compounds of formula (III) which were known to be decisive for the superior

11. Comme indiqué plus haut au point V d), le requérant a fait valoir que le document (1) (dans lequel est divulgué un composé de la formule générale (III), où R est du méthyle) ne suggérerait aucunement qu'il faut remplacer le méthyle par l'un des trois restes alkyles comme revendiqué. De l'avis de la Chambre, cet argument n'est guère déterminant car le document (1), qui représente l'état de la technique "proche des produits intermédiaires" n'est pas, en définitive, l'état de la technique le plus proche (cf. point 5 supra). Aussi faut-il apprécier la divulgation contenue dans le document (1) en association avec celle des documents (4) ou (5). La Chambre ne voit pas pourquoi une telle association n'aurait pas conduit l'homme du métier à utiliser ces restes alkyles dans

der Formel III zu verwenden, von denen aus den Dokumenten 4 oder 5 und 7 bekannt war, daß sie für die überlegene insektizide Wirkung ausschlaggebend sind.

12. Somit kann keines der Argumente der Beschwerdeführerin, also weder die überlegene Wirkung der Endprodukte, noch die erfinderische Tätigkeit eines gesamten Verfahrens, bei dem bestimmte Verbindungen als Zwischenprodukte benutzt werden, noch der erfinderische Charakter eines bestimmten Schritts in diesem Verfahren, eine erfinderische Tätigkeit bei den im vorliegenden Fall beanspruchten Ausgangsverbindungen der Formel III glaubhaft machen. Angesichts der Offenbarung der Entgegenhaltungen 4 und 5, die vorstehend analysiert wurde, ist die Kammer vielmehr der Auffassung, daß das Wissen über die gewünschten, überlegenen Endprodukte der Formel I und ihre Herstellung auf dem Weg über die Hydroxyverbindungen der Formel II sowie die Offenbarung in der Entgegenhaltung 1, wonach Verbindungen der Formel III bekannt sind, in denen R Methyl ist, ohne weiteres zu den gewünschten, anmeldungsgemäßen Verbindungen führen könnten. Da, wie vorstehend dargelegt, im Stand der Technik kein Vorurteil dagegen bestand, die Hydrolyse von Verbindungen der Formel III zur Herstellung von Verbindungen der Formel II zu umgehen, hätte der Fachmann, der aus den Entgegenhaltungen 4 und 5 weiß, daß der entscheidende und erwünschte Rest R Isopropyl oder Cyclopropyl sein muß, zweifellos nicht die in der Entgegenhaltung 1 beschriebene Verbindung, in der R für Methyl steht, sondern die beanspruchten Verbindungen gewählt.

Daher beruhen die Verbindungen des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

13. Der Hauptanspruch des Hilfsantrags ist auf die Verwendung von t-Butyl als Rest R beschränkt. Die Kammer räumt ein, daß eine entsprechende Weiterverarbeitungsverbindung der Formel I oder II - anders als die in den Entgegenhaltungen 4 und 5 beschriebenen Verbindungen, in denen der Rest R für Isopropyl oder Cyclopropyl steht - im Stand der Technik nirgends offenbart ist. Die Tatsache, daß die erwähnte Verbindung der Formel I neu ist, macht sie nicht schon zwangsläufig erfinderisch - ebenso wenig wie die beanspruchte Verbindung der Formel III.

Der einzige Unterschied, den die Beschwerdeführerin zugunsten des Hilfsantrags geltend gemacht hat, war die Neuheit der Weiterverarbeitungsverbindung, in der R für t-Butyl steht. Zur erfinderischen Tätigkeit hat sie nichts vorgebracht. Aus den vergleichenden Versuchsdaten, die die Beschwerde-

insecticidal effect from documents (4) or (5) and (7).

12. Thus, none of the arguments of the Appellants in support of an inventive step, be it the superior effect of the end product, the inventive step of a whole procedure using certain compounds as intermediates or the inventiveness of a certain step in that procedure can support the inventive step of the starting material compounds of formula (III) as claimed in the present case. Bearing in mind the disclosure in documents (4) and (5) as analysed above, the Board rather finds that the knowledge about the desired and superior end products of formula (I) and their preparation via the hydroxy compounds of formula (II) and the disclosure provided by document (1) that compounds of formula (III) wherein R is methyl are known, could easily lead to the desired compounds as claimed. Since, as stated above, there was no prejudice in the state of the art to avoid hydrolysis of compounds of formula (III) to get compounds of formula (II), the man skilled in the art obviously would have chosen the claimed compounds instead of the compound described in document (1), in which R is methyl, when it is known to him from documents (4) and (5) that the decisive and desired residual R has to be isopropyl or cyclopropyl.

Thus, the compounds of Claim 1 of the main request do not involve an inventive step.

13. The main claim according to the subsidiary request is limited to the use of t-butyl as the residual R. The Board agrees that there is no subsequent corresponding compound of formula (I) or (II) described in any prior art document as in the cases of the residual R being isopropyl or cyclopropyl, described in documents (4) and (5). The fact that the mentioned compound of formula (I) is new does not render it necessarily inventive, let alone the claimed compound of formula (III).

The only distinction made by the Appellants in favour of the subsidiary request was the novelty of the subsequent compound in which R is t-butyl. No submissions have been made in respect of an inventive step. In the experimental comparative data submitted by the Appellants during the

des composés de la formule (III), qui, comme cela ressort des documents (4) ou (5) et (7), sont déterminants pour l'effet insecticide supérieur.

12. Ainsi, aucun des arguments du requérant, qu'il s'agisse de l'effet supérieur du produit final, de l'activité inventive de l'ensemble d'un procédé utilisant certains composés comme produits intermédiaires, ou du caractère inventif d'une certaine étape dans ledit procédé, ne saurait rendre crédible une activité inventive des substances de départ de la formule (III) comme revendiqué dans le cas présent. Compte tenu de la divulgation des documents (4) et (5) analysée plus haut, la Chambre estime au contraire que la connaissance des produits finals désirés et supérieurs de la formule (I), de leur préparation à l'aide des composés hydroxy de la formule (II), ainsi que la divulgation figurant dans le document (1), d'où il ressort que les composés de la formule (III), dans laquelle R est du méthyle, sont connus, pouvait facilement conduire aux composés désirés revendiqués. Etant donné que, comme indiqué plus haut, aucun préjugé dans l'état de la technique ne s'opposait à ce qu'on évite l'hydrolyse des composés de la formule (III) pour obtenir des composés de la formule (II), l'homme du métier aurait, de toute évidence choisi les composés revendiqués et le composé décrit dans le document (1), où R est du méthyle, puisque les documents (4) et (5) lui enseignent que le R résiduel déterminant et désiré doit être de l'isopropyle ou du cyclopropyle.

En conséquence, les composés de la revendication (1) de la requête principale n'impliquent aucune activité inventive.

13. La revendication principale de la requête subsidiaire est limitée à l'utilisation du t-butyle en tant que R résiduel. La Chambre convient qu'aucun composé correspondant de transformation ultérieure de la formule (I) ou (II) n'est décrit dans aucun document exposant l'état de la technique, alors que le cas où le R résiduel est de l'isopropyle ou du cyclopropyle sont décrits dans les documents (4) et (5). Le fait que le composé de la formule (I) mentionné est nouveau ne le rend pas forcément inventif, de même que le composé revendiqué de la formule (III).

La seule différence invoquée par le requérant à l'appui de la requête subsidiaire est la nouveauté du composé de transformation ultérieure dans lequel R est du t-butyle. Aucun moyen n'a été avancé quant à l'activité inventive. Dans les données expérimentales comparatives produites par le requé-

führerin während des Prüfungsverfahrens als Dokument 7 eingereicht hat, geht nicht hervor, daß eine insektizide Verbindung der Formel I, in der R für t-Butyl steht, den in den Entgegenhaltungen 4 und 5 beschriebenen bekannten Verbindungen in ihrer Wirkung deutlich überlegen ist. Für die erfinderische Tätigkeit der Verbindungen der Formel III ist es nicht entscheidend, ob die gewünschten Endprodukte der Formel I angesichts des Stands der Technik entweder nicht neu oder nicht erfinderisch sind. Die Kammer vertritt daher die Auffassung, daß für den Hilfsantrag dieselben Überlegungen gelten wie für den Hauptantrag. Somit beruht die Verbindung nach Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

examination procedure as document (7), no significant superior effect of an insecticidal compound of formula (I), in which R is t-butyl was shown, over the known compounds described in documents (4) and (5). It is not decisive for the inventive step of compounds of formula (III) whether or not the desired end products of formula (I) are either not novel or not inventive in the light of what was known. The Board therefore finds that the same reasoning applies to the subsidiary request as to the main request. Thus, the single compound according to Claim 1 of the subsidiary request does not involve an inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

rant lors de la procédure d'examen sous la forme du document (7), il n'est fait état d'aucun effet supérieur important d'un composé insecticide de la formule (I) dans laquelle R est du t-butyle, par rapport aux composés connus décrits dans les documents (4) et (5). Il n'est pas déterminant pour l'activité inventive des composés de la formule (III) que les produits finals désirés de la formule (I) soient non nouveaux ou non inventifs à la lumière de ce qui est connu. Aussi la Chambre considère-t-elle que le même raisonnement s'applique et à la requête subsidiaire et à la requête principale. En conséquence, l'unique composé selon la revendication 1 de la requête subsidiaire n'implique aucune activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 27. März 1990 T 550/88 - 3.3.1* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

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

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Mobil Oil Corporation

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation

Stichwort: älteres nationales Recht/MOBIL

Artikel: 54 (3), 99 (1), 137, 138, 139 EPÜ

Regel: 55 c), 56 (1), 57 (1), 58 (2) EPÜ

Schlagwort: "mangelnde Neuheit nach Artikel 54 (3) EPÜ als einziger Einspruchsgrund"- "ältere nationale Rechte als einzige Stützung dieses Grundes"- "ältere nationale Rechte nicht Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ"- "Einspruch unzulässig"- "aufgrund älterer nationaler Rechte vorgeschlagene Änderungen nicht zulässig"

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 27 March 1990 T 550/88 - 3.3.1* (Official Text)

Composition of the Board:

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

Patent proprietor/Respondent:
Mobil Oil Corporation

Opponent/Appellant: Mobil Oil Corporation

Headword: National prior right/MOBIL

Article: 54(3), 99(1), 137, 138, 139 EPC

Rule: 55(c), 56(1), 57(1), 58(2) EPC

Keyword: "Lack of novelty under Article 54(3) EPC as only ground of opposition" - "National prior rights as only support for such ground" - "National prior rights not state of the art under Article 54(3) EPC" - "Opposition inadmissible" - "Amendments proposed in view of national prior rights not allowable"

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 27 mars 1990 T 550/88 - 3.3.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Titulaire du brevet/requérant: Mobil Oil Corporation

Opposant/intimé: Mobil Oil Corporation

Référence: Droits nationaux antérieurs/MOBIL

Article: 54 (3), 99 (1), 137, 138, 139 CBE

Règle: 55 c), 56 (1), 57 (1), 58 (2) CBE

Mot-clé: "Absence de nouveauté en vertu de l'article 54 (3) CBE, comme seul motif d'opposition" - "Uniquement droits nationaux antérieurs invoqués à l'appui de ce motif" - "Droits nationaux antérieurs non compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 (3) CBE" - "Opposition irrecevable" - "Inadmissibilité de modifications proposées pour tenir compte de droits nationaux antérieurs"

* 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 DM par page.

Leitsätze

I. Ein älteres nationales Recht ist keine "europäische Patentanmeldung" im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ und gehört damit nicht zum Stand der Technik.

II. Um zulässig zu sein, muß die Einspruchsschrift darlegen, aus welchen rechtlichen und faktischen Gründen dem Einspruch stattgegeben werden soll. Wenn die einzigen in der Einspruchsschrift genannten Tatsachen und Beweismittel die vorgebrachten Einspruchsgründe aus rechtlichen Gründen nicht stützen können, ist der Einspruch unzulässig. Dies ist der Fall, wenn die zur Begründung der mangelnden Neuheit vorgelegten Tatsachen und Beweismittel nur auf ältere nationale Rechte zurückgehen.

III. Änderungen im Einspruchsverfahren, die lediglich aufgrund bestehender älterer nationaler Rechte vorgeschlagen werden, sind weder notwendig noch sachdienlich im Sinne der Regel 58(2) EPÜ und daher nicht zulässig (in Abweichung von den Richtlinien C-III, 8.4 und der Rechtsauskunft 9/81- 3.3.1, ABI. EPA 1981, 68).

IV. Auf einen Einspruch hin vorgeschlagene Änderungen sind nicht statthaft, wenn der Einspruch unzulässig ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin und Inhaberin des europäischen Patents Nr 075478 legte gegen ihr eigenes Patent Einspruch ein. In der Einspruchsschrift verwies sie auf Artikel 100 a) EPÜ und erklärte, sie habe kürzlich einen möglichen Einwand gegen die Gültigkeit des europäischen Patents entdeckt, der Änderungen erforderlich mache; es handle sich um sechs auf den Namen eines Dritten lautende nationale Patente bzw. Anmeldungen, deren Prioritätstage alle vor dem Anmeldetag des europäischen Patents lägen, die aber erst nach diesem Anmeldetag veröffentlicht worden seien. Sie beantragte eine Änderung der Fassung des europäischen Patents in jedem der sechs benannten Vertragsstaaten, in denen die oben genannten nationalen Patente bzw. Anmeldungen mit früheren Prioritätstagen bestehen ("ältere nationale Rechte").

II. Nach einem Schriftwechsel entschied die Einspruchsabteilung am 19. September 1988, daß der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ unzulässig sei, weil erstens ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) nicht eindeutig vorgebracht worden sei; zweitens - und dies sei noch schwerwiegender - sei die Einspruchsschrift auf jeden Fall insofern mangelhaft, als sie keine Begründung des Einspruchs enthalte, weil nämlich keines der genannten Dokumente vor dem Anmeldetag des europäischen Patents veröffentlicht

Headnote

I. A national prior right is not a "European patent application" within the meaning of Article 54(3) EPC, and is accordingly not comprised in the state of the art.

*II. A notice of opposition, if it is to be admissible, should state the legal and factual reasons why the alleged grounds of opposition should succeed. If the only facts and evidence which are indicated in a notice of opposition cannot as a matter of law support the alleged grounds of opposition, the opposition is inadmissible. This is the case where the facts and evidence presented in support of the ground of lack of novelty relate **only** to national prior rights.*

III. Amendments in opposition proceedings which are proposed only in view of the existence of prior national rights are neither necessary nor appropriate within the meaning of Rule 58(2) EPC and are accordingly not allowable (deviating from Guidelines C-III, 8.4 and Legal Advice 9/81- 3.3.1, OJ EPO 1981, 68).

IV Amendments proposed in response to a notice of opposition are not allowable if the opposition is inadmissible.

Summary of Facts and Submissions

I. The Appellant, the proprietor of European patent No 075 478, filed a Notice of Opposition against its own patent. The notice referred to Article 100(a) EPC and stated that a possible objection to the validity of the European patent had recently been recognised which appeared to require amendment, namely the existence of six national patents and/or applications in the name of a third party, each of which had a priority date before the filing date of the European patent but had been published after such filing date. Amendment of the text of the European patent was requested in each of the six designated Contracting States where the above-mentioned six national patents and/or applications existed with earlier priority dates ("national prior rights").

II. Following some correspondence, the Opposition Division issued a Decision dated 19 September 1988 which held that the opposition was inadmissible on the basis of Rule 56(1) EPC, on the grounds first that no ground of objection under Article 100(a) had been unequivocally alleged, and second and more importantly, that since no document which was published before the filing date of the European patent had been cited, and since the cited patents and/or applications were all prior national rights which are not

Sommaire

I. Un droit national antérieur n'est pas une "demande de brevet européen" au sens de l'article 54 (3) CBE et n'est donc pas compris dans l'état de la technique.

*II. Pour être recevable, un acte d'opposition doit exposer les arguments de droit ou les faits présumés étayer efficacement les motifs d'opposition. L'opposition est irrecevable si, en droit, les seuls faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition ne peuvent étayer les motifs d'opposition. C'est le cas lorsque l'opposant n'invoque, comme faits et justifications à l'appui du motif d'absence de nouveauté, **que** l'existence de droits nationaux antérieurs.*

III. Au cours de la procédure d'opposition, des modifications qui sont proposées uniquement en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs ne sont ni appropriées ni nécessaires au sens où l'entend la règle 58 (2) CBE, et elles ne sont donc pas admissibles (divergence par rapport aux Directives C-III, 8.4 et au renseignement juridique n° 9/81 - 3.3.1. JO OEB 1981, 68).

IV Des modifications proposées en réponse à un acte d'opposition ne sont pas admissibles si l'opposition est irrecevable.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant, titulaire du brevet européen n° 075 478, a fait opposition à son propre brevet. Dans l'acte d'opposition, qui faisait référence à l'article 100 a) CBE, il était dit qu'il avait été récemment décelé qu'une objection à l'encontre de la validité du brevet européen pourrait être soulevée, objection qui paraissait appeler des modifications; en effet, il existait six demandes de brevet et/ou brevets nationaux au nom d'un tiers, dont la date de priorité respective était antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet européen mais qui avaient été publiés après cette date de dépôt. Une requête a été présentée en vue de modifier le texte du brevet européen pour chacun des six Etats contractants désignés où existaient les six demandes de brevet et/ou brevets nationaux ayant des dates de priorité antérieures ("droits nationaux antérieurs").

II. A la suite d'un échange de correspondance, la division d'opposition a rendu, le 19 septembre 1988, une décision rejetant l'opposition comme irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE, en se fondant sur le fait que, premièrement, le requérant n'avait pas fait clairement valoir de motif de s'opposer au brevet en vertu de l'article 100a), et que, deuxième point encore plus important, aucun des documents cités n'ayant été publié avant la date de dépôt de la demande de brevet européen et les demandes et/ou les brevets cités

worden sei und es sich bei den genannten Patenten bzw. Anmeldungen durchweg um ältere nationale Rechte handle, die nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ gehörten.

In der Entscheidung wurde auch auf die Richtlinien C-III, 8.4 verwiesen; diese seien so auszulegen, daß die Vorlage gesonderter Patentansprüche für einzelne benannte Vertragsstaaten (in denen ältere nationale Rechte bestünden) erst zulässig sei, wenn ein zulässiges Einspruchsverfahren eingeleitet worden sei.

III. Die Beschwerdeführerin reichte eine Beschwerdeschrift mit einer Begründung ein, in der die Gründe für die Feststellung der Unzulässigkeit vor allem mit dem Argument angefochten wurden, daß die bestehenden älteren nationalen Rechte zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ gehörten. Sie berief sich insbesondere auf den Wortlaut des Artikels 54 (3) EPÜ "... der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung "und behauptete, daß darunter sowohl Anmeldungen nach dem EPÜ als auch ältere "europäische" nationale Anmeldungen fielen.

IV. Auf einen Bescheid der Kammer hin reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme ein: am 27. März 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerde zurückgewiesen wurde.

Entscheidungsgründe

1. In dieser Beschwerde, die zulässig ist, geht es in erster Linie um die Frage, ob ältere nationale Rechte nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik gelten.

Nach Auffassung der Kammer ging aus der Einspruchsschrift ganz klar hervor, daß dies das Hauptvorbringen der Beschwerdeführerin war; die Feststellung in der angefochtenen Entscheidung, daß der Einspruch unzulässig sei, weil er keine dahingehende eindeutige Aussage enthalte, war unnötig formalistisch. Die Zulässigkeit eines Einspruchs ist eine Frage des Inhalts und nicht der Form.

2. Zur Hauptfrage brachte die Beschwerdeführerin folgendes Argument vor: Wenn diese älteren nationalen Rechte nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörten, würde dies insofern zu Anomalien führen, als möglicherweise ungültige europäische Patente im Einspruchsverfahren bewußt aufrechterhalten würden; dies sei mit dem von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/84

part of the state of the art under Article 54 EPC, the Notice of Opposition was in any event deficient in not stating the grounds on which the opposition is based.

The Decision also referred to the Guidelines C-III, 8.4, and stated that this was understood to mean that the submission of separate claims in separate designated Contracting States (where prior national rights were known to exist) is allowed only after admissible opposition proceedings are in being.

III. The Appellant filed a Notice and Grounds of Appeal in which the grounds for the finding of inadmissibility set out in the Decision under appeal were contested, especially on the basis that the existing prior national rights were comprised in the state of the art in accordance with Article 54(3) EPC. Reliance was placed in particular upon the wording of Article 54(3) EPC "... the content of European patent applications as filed...", which language was said to cover and to be intended to cover both applications made under the EPC and prior "European" national applications.

IV. Following a communication on behalf of the Board, the Appellant filed observations in reply, and oral proceedings were held on 27 March 1990, at the conclusion of which it was announced that the appeal was dismissed.

Reasons for the Decision

1. In this appeal, which is admissible, the principal question to be decided is whether a prior national right is "comprised in the state of the art" under Article 54(3) EPC.

In the Board's judgment, it was very clearly implicit in the notice of opposition that this was the Appellant's main contention, and the finding in the Decision under appeal that the notice was inadmissible because it contained no unequivocal allegation to this effect was unnecessarily formalistic. The admissibility of a notice of opposition is a question of substance, not form.

2. As to the principal question, the Appellant contended that if such prior national rights were not part of the state of the art under Article 54(3) EPC, this would lead to anomalous results, in that possibly invalid European patents would be knowingly maintained in opposition proceedings, which was difficult to reconcile with the principle stated by the Enlarged Board of Appeal in Decision G 1/84

constituant tous des droits nationaux antérieurs qui ne sont pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE, l'acte d'opposition était en tout état de cause incomplet vu qu'il n'était donc pas motivé.

Dans sa décision, la division d'opposition s'est référée également aux Directives C-III, 8.4 et a déclaré que celles-ci devaient être comprises comme signifiant que la présentation de revendications séparées dans des Etats contractants désignés séparément (dans lesquels l'existence de droits nationaux antérieurs était connue) n'était autorisée que lorsqu'une procédure d'opposition recevable était en cours.

III. Le requérant a formé un recours et déposé un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il a contesté les motifs d'irrecevabilité invoqués dans la décision attaquée, en particulier en affirmant que les droits nationaux antérieurs existants étaient compris dans l'état de la technique en application de l'article 54(3) CBE. Il s'est référé notamment à l'énoncé de l'article 54(3) CBE - "... le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées..." - qui, selon lui, se rapportait ou était censé se rapporter tant aux demandes déposées au titre de la CBE qu'aux demandes nationales "européennes" antérieures.

IV. En réponse à une notification qui lui a été adressée au nom de la Chambre, le requérant a présenté des observations, et une procédure orale a eu lieu le 27 mars 1990, à l'issue de laquelle le rejet du recours a été prononcé.

Motifs de la décision

1. Dans ce recours, qui est recevable, il s'agit avant tout de savoir si les droits nationaux antérieurs sont "compris dans l'état de la technique" en application de l'article 54(3) CBE.

De l'avis de la Chambre, il était très clair dans le mémoire d'opposition que c'était le point essentiel traité par l'opposant; la Chambre estime que la division d'opposition, dans sa décision qui fait l'objet du recours, s'est enfermée dans une constatation inutilement formaliste en disant que l'acte d'opposition était irrecevable parce qu'il ne faisait pas clairement valoir de motif. La recevabilité d'un acte d'opposition est une question de fond et non de forme.

2. Au sujet de la question principale soulevée dans la présente affaire, le requérant a soutenu que si ces droits nationaux antérieurs n'étaient pas compris dans l'état de la technique en application de l'article 54(3) CBE, cela entraînerait des anomalies, en ce sens que des brevets européens éventuellement non valables seraient sciemment maintenus après une opposition, chose difficilement conciliable avec le

(ABI. EPA 1985, 299) unter Nummer 3 genannten Grundsatz nur schwer vereinbar, daß "die ausführlichen Bestimmungen des EPÜ über die Sachprüfung und den Einspruch sicherstellen sollen, daß - soweit dies in der Macht des EPA steht - nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden".

Nach Meinung der Kammer gehören bei richtiger Auslegung des Artikels 54 (3) EPU ältere nationale Rechte aus den nachstehend genannten Gründen nicht zum Stand der Technik; nur früher eingereichte europäische Patentanmeldungen nach dem EPÜ (die an oder nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht worden sind) gelten nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik.

Nach Auffassung der Kammer ist dieses Ergebnis tatsächlich etwas anomal. Offenbar ist jedoch diese Anomalie im EPÜ beabsichtigt, so daß es aus den nachstehend genannten Gründen nicht in der Macht des EPA liegt, ältere nationale Rechte zum Stand der Technik zu rechnen.

3. Zum Nachteil einiger europäischer Patentinhaber enthält das EPÜ keine speziellen Bestimmungen, die die Änderung eines europäischen Patents in einem zentralisierten Verfahren vor dem EPA zuließen. Vor diesem Hintergrund hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/84 wie folgt entschieden: "Ein Einspruch gegen ein europäisches Patent ist nicht allein deshalb unzulässig, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden ist" (wie dies hier der Fall ist) - siehe die Nummern 1 bis 3. Trotzdem gelten hier selbstverständlich die üblichen Anforderungen sowohl bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs als auch der Zulässigkeit von Änderungen, die im Verlauf eines Einspruchsverfahrens vorgeschlagen werden.

4. Nach Regel 55 c) EPÜ muß eine Einspruchsschrift u. a. eine Erklärung darüber enthalten,

- i) "auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird", sowie
- ii) "die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel".

4.1 Was die Ziffer i) anbelangt, so geht - wie bereits dargelegt - aus der Einspruchsschrift als Ganzem klar hervor, daß nur ein einziger Einspruchsgrund vorgebracht werden soll, nämlich mangelnde Neuheit nach Artikel 54 (1) und (3) EPÜ; nach Auffassung der Kammer

(OJ EPO 1985, 299) in paragraph 3, that "the elaborate provisions in the EPC for substantive examination and opposition are designed to ensure that only valid European patents should be granted and maintained in force, so far as it lies within the power of the EPO to achieve this".

In the Board's judgment, for the reasons set out below, on the proper interpretation of Article 54(3) EPC, prior national rights are not comprised in the state of the art, and only prior filed European patent applications made under the EPC (and published on or after the filing date of a European patent application) can be considered as comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC.

In the Board's view this result is indeed somewhat anomalous. However, it seems clear that this anomaly is intended under the EPC, and that accordingly it does not lie within the power of the EPO to consider prior national rights as comprised in the state of the art, for the reasons discussed below.

3. Unfortunately for some proprietors of European patents, the EPC does not contain any specific provisions enabling a European patent to be amended by a centralised procedure before the EPO. It was against this background that the Enlarged Board of Appeal in Decision G 1/84 held that "a notice of opposition against a European patent is not inadmissible merely because it has been filed by the proprietor of the patent" (as in the present case) - see paragraphs 1 to 3 thereof. Nevertheless the normal requirements in respect of the admissibility of such an opposition are of course applicable, as well as the normal requirements in respect of the allowability of amendments offered in the course of an opposition.

4. Rule 55(c) EPC requires that a notice of opposition shall contain inter alia a statement of:

- (i) "the grounds on which the opposition is based", and
- (ii) "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds".

4.1 As to (i), as stated previously it is quite clear from the notice of opposition as a whole that only one ground of opposition is intended to be raised, namely that of lack of novelty under Article 54(1) and (3) EPC, and in the Board's judgment there is a sufficiently

principe énoncé par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), point 3, selon lequel "les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'opposition et à l'examen quant au fond sont destinées à garantir dans toute la mesure du possible que l'OEB ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets européens que si ceux-ci sont jugés valables".

Selon la Chambre, comme elle l'explique ci-après, si l'on interprète correctement l'article 54(3) CBE, il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique, et seules les demandes de brevet européen déposées au titre de la CBE avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen (et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure) peuvent être considérées comme comprises dans l'état de la technique pour cette demande, en application de l'article 54(3) CBE.

La Chambre est d'avis que ceci peut certes sembler constituer une anomalie. Cependant - et cela paraît évident - cette anomalie est voulue dans la CBE, et l'OEB n'a donc pas le pouvoir, pour les raisons exposées ci-après, de considérer les droits nationaux antérieurs comme étant compris dans l'état de la technique.

3. Malheureusement pour certains titulaires de brevets européens, la CBE ne contient aucune disposition particulière permettant de modifier un brevet européen selon une procédure centralisée devant l'OEB. C'est en raison de cet état de choses que la Grande Chambre de recours a dit, dans sa décision G 1/84, qu'"une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet" (comme c'est le cas dans la présente affaire); voir les points 1 à 3 de cette décision. Néanmoins, les conditions habituelles de recevabilité s'appliquent bien entendu dans le cas d'une opposition de ce type, tout comme celles relatives à l'admissibilité des modifications proposées au cours d'une procédure d'opposition.

4. Conformément à la règle 55c) CBE, un acte d'opposition doit notamment comporter:

- i) "les motifs sur lesquels l'opposition se fonde", et
- ii) "les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs".

4.1 S'agissant de i), dans la présente affaire, il ressort à l'évidence de l'acte d'opposition considéré dans son ensemble - comme déjà indiqué plus haut - que l'opposant envisage de ne faire valoir qu'un seul motif d'opposition, à savoir l'absence de nouveauté,

wird dies in der Einspruchsschrift hinreichend deutlich gemacht.

4.2 Was die Ziffer ii anbetrifft, so können sich die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, wenn überhaupt, nur auf die sechs älteren nationalen Rechte stützen. Es stellt sich daher die Frage, ob solche älteren nationalen Rechte von Rechts wegen "Tatsachen oder Beweismittel" darstellen können, die für die Begründung der mangelnden Neuheit nach Artikel 54 (1) und (3) EPÜ relevant sind. Falls nicht, stützen sie den angegebenen Einspruchsgrund nicht und erfüllen damit nicht das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ.

Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin genügt es für die Zwecke der Regel 55 c) EPÜ nicht schon, daß eine Einspruchsschrift eine Einspruchsbegründung enthält und Tatsachen und Beweismittel nennt, die diese Begründung stützen **sollen**. Wie bereits in Absatz 1 erwähnt, ist die Zulässigkeit eines Einspruchs nicht nur eine Frage der Form, sondern auch des Inhalts.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob die Zulässigkeit einer Beschwerde vom Inhalt der Beschwerdebegründung abhängt, wurde in der Entscheidung T 145/88 - 3 2 2 folgendes festgestellt: "Es geht aus der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hervor, daß in der Beschwerdebegründung (damit sie zulässig ist) darzulegen ist, aus welchen rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll". Außerdem hänge die Zulässigkeit einer Einspruchsbegründung von ihrem "Inhalt und nicht von ihrer Überschrift oder Form ab". Nach Auffassung der Kammer gelten diese Grundsätze zweifellos auch für die Zulässigkeit einer Einspruchsbegründung: Die Einspruchsschrift muß (um zulässig zu sein) insbesondere darlegen, aus welchen rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen dem Einspruch stattgegeben werden soll. Umgekehrt ist der Einspruch unzulässig, wenn die einzigen in der Einspruchsschrift genannten Tatsachen und Beweismittel die vorgebrachten Einspruchsgründe aus rechtlichen Gründen nicht stützen können. In diesem Fall enthält die Einspruchsschrift zwangsläufig nichts, was zum Widerruf des Patents führen könnte.

Die Beschwerdeführerin berief sich auf die Entscheidung T 234/86 - 3.4.1 (ABl. EPA 1989, 79), in der erklärt wurde, daß "keine Vorschrift des EPÜ für die Zulässigkeit des Einspruchs verlangt, daß das Einspruchsvorbringen insofern in sich schlüssig sein muß". Dies ist selbstverständlich richtig und unbestreitbar, doch geht es in dieser

clear statement in the notice of opposition to that effect

4.2 As to (ii), the facts and evidence presented in support of this ground can only be constituted, if at all, by the references to the six national prior rights. The question therefore arises whether such national prior rights can as a matter of law constitute "facts or evidence" which are relevant to the ground of lack of novelty under Article 54(1) and (3) EPC. If not, such facts and evidence do not support the ground of opposition which has been alleged, and therefore do not satisfy the requirement of Rule 55(c) EPC.

Contrary to the Appellant's submissions, for the purpose of Rule 55(c) EPC a notice of opposition which contains a statement of grounds of opposition, and which indicates facts, evidence and argument which are **alleged** to support such grounds, is not necessarily admissible. As mentioned in paragraph 1 above, the admissibility of an opposition is not merely a question of its form, but is a question of substance.

In this connection, in relation to the admissibility of an appeal having regard to the contents of a statement of grounds of appeal, it was stated in Decision T 145/88 - 3.2.2 that "it is the established case law of the Boards of Appeal that grounds of appeal (to be admissible) should state the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside and the appeal allowed". Furthermore, the admissibility of a statement of grounds of appeal was "considered to depend upon its substance and not upon its heading or form". In the Board's view, the same principles are clearly applicable, *mutatis mutandis*, to the admissibility of a notice of opposition: in particular, a notice of opposition (to be admissible) should state the legal and factual reasons why the grounds of opposition which have been alleged should succeed. Conversely, if the only facts and evidence indicated in a notice of opposition cannot as a matter of law support the grounds of opposition alleged, the opposition is inadmissible. In such a case, the notice of opposition necessarily contains nothing which could possibly lead to the patent being revoked.

The Appellant relied upon Decision T 234/86 - 3.4.1 (OJ EPO 1989, 79), in which it was held that "the EPC nowhere requires that an argument brought in support of opposition must be conclusive in itself for the opposition to be admissible". This is of course correct and unassailable, but this Decision does not touch on the

en vertu de l'article 54(1) et (3) CBE, la Chambre estime que l'acte d'opposition contient des indications suffisamment claires dans ce sens.

4.2 En ce qui concerne ii), les faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif peuvent être établis, si tant est que ce soit le cas, uniquement sur la base des six droits nationaux antérieurs. Il s'agit donc de savoir si, en droit, ces droits nationaux antérieurs peuvent constituer des "faits ou justifications" en rapport avec le motif d'absence de nouveauté alléguée en vertu de l'article 54(1) et (3) CBE. Dans la négative, ces faits et justifications ne sauraient étayer le motif d'opposition ni donc satisfaire à l'exigence de la règle 55c) CBE.

Contrairement aux conclusions du requérant, il y a lieu de souligner qu'aux fins de la règle 55c) CBE un acte d'opposition qui comporte les motifs sur lesquels l'opposition se fonde et les faits et justifications **invoqués** à l'appui de ces motifs n'est pas nécessairement recevable. Comme indiqué au point 1, la recevabilité d'une opposition n'est pas purement une question de forme mais de fond.

Sous ce rapport, à propos de la recevabilité d'un recours du point de vue du contenu du mémoire exposant les motifs du recours, il est déclaré, dans la décision T 145/88 - 3 2 2, que "d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, le mémoire exposant les motifs du recours doit (pour être recevable) exposer les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de faire droit au recours". En outre, lorsqu'il s'agit de décider de la recevabilité d'un mémoire exposant les motifs d'un recours, il est "considéré que c'est le fond et non le titre ou la forme du mémoire qui est déterminant". De l'avis de la Chambre, les mêmes principes sont sans aucun doute applicables *mutatis mutandis* à la recevabilité d'un acte d'opposition; en particulier, un tel acte (pour être recevable) doit exposer les arguments de droit ou les faits présumés étayer efficacement les motifs d'opposition. Inversement, l'opposition est irrecevable si, en droit, les seuls faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition ne peuvent étayer les motifs d'opposition. Dans ce cas, l'acte d'opposition ne contient nécessairement rien qui soit susceptible de conduire à la révocation du brevet.

Le requérant s'est référé à la décision T 234/86 - 3.4.1 (JO OEB 1989, 79), dans laquelle il est dit que "la CBE ne (prévoit) nulle part que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont probants en eux-mêmes". Bien entendu, ceci est parfaitement exact, mais cette décision ne concerne pas la

Entscheidung auch nicht um die Frage, ob Tatsachen und Beweismittel, die für die vorgebrachte Einspruchsbegründung rechtlich irrelevant sind, diese gemäß Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß stützen können.

4.3 Im vorliegenden Fall hängt die Beantwortung der Frage, ob das Bestehen älterer nationaler Rechte von Rechts wegen als Begründung mangelnder Neuheit nach Artikel 54 (1) EPÜ herangezogen werden kann, von der korrekten Auslegung des Artikels 54 (3) EPÜ und insbesondere davon ab, ob nationale Patentanmeldungen in dem in Artikel 54 (3) EPÜ verwendeten Begriff "europäische Patentanmeldungen" eingeschlossen sind.

Zunächst heißt es von diesen europäischen Patentanmeldungen in Artikel 54 (3) EPÜ selbst, daß sie "nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht worden sind". Dies weist eindeutig darauf hin, daß sich der Begriff nur auf Patentanmeldungen nach dem EPÜ und nicht auf nationale Anmeldungen in einem Vertragsstaat beziehen soll. Diese Auslegung haben sich die Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung schon früh zu eigen gemacht - siehe z. B. die Entscheidung T 4/80 - 3.3.1 (ABI. EPA 1982, 149, Nr. 4).

Außerdem wird der Begriff im EPÜ durchweg in diesem engen Sinn verwendet. In Artikel 139(1) EPÜ beispielsweise wird der Begriff "europäische Patentanmeldung" einer nationalen Patentanmeldung gegenübergestellt. Und in Artikel 139 (2) EPÜ, der zum achten Teil des EPÜ mit der Überschrift "Auswirkungen auf das nationale Recht" gehört, heißt es ausdrücklich, daß eine nationale Patentanmeldung "... in einem Vertragsstaat . gegenüber einem europäischen Patent, soweit dieser Vertragsstaat benannt ist, die gleiche Wirkung als älteres Recht (hat) wie gegenüber einem nationalen Patent". Somit ist festgelegt, daß die Wirkung einer nationalen Patentanmeldung als älteres Recht gegenüber einem europäischen Patent (anders als die einer europäischen Patentanmeldung) Sache des nationalen Rechts ist.

Die Beschwerdeführerin berief sich auf Artikel 137 (1) EPÜ, der europäische Patentanmeldungen betrifft, die Gegenstand eines Antrags auf Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung sind, und die "Formerfordernisse" des nationalen Rechts beschränkt, denen diese Anmeldungen unterworfen werden dürfen. Sie verwies außerdem auf Artikel 138 (1) a) EPÜ, in dem unter den zulässigen Gründen für den Widerruf eines europäischen Patents aufgrund eines nationalen Rechts auch der in Artikel 100 a) EPÜ genannte aufgeführt wird, nämlich daß der Gegenstand des Patents "nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig" ist. Artikel 138 (1) a) EPÜ enthält die ausdrückliche Angabe, daß er vorbehalt-

question whether facts and evidence which are irrelevant in law to the alleged ground of opposition can properly support it under Rule 55(c) EPC

4.3 In the present case, whether the existence of national prior rights can as a matter of law support the ground of lack of novelty under Article 54(1) EPC depends upon the proper interpretation of Article 54(3) EPC; and in particular upon whether national patent applications are included within the meaning of the term "European patent applications" as used in Article 54(3) EPC.

In the first place, within Article 54(3) EPC itself, such European patent applications are referred to as having been "published under Article 93 EPC". This clearly indicates that the term is intended to refer only to a patent application made under the EPC, and is not intended to include a national application in a Contracting State. This interpretation has been assumed in the jurisprudence of the Boards of Appeal from an early date - see e.g. Decision T4/80 - 3.3.1 (OJ EPO 1982, 149, paragraph 4).

Furthermore, throughout the EPC the term is consistently used in the above limited sense. In Article 139(1) EPC, for example, the term "European patent application" is used to contrast with a national patent application. And in Article 139(2) EPC, which is within Part VIII of the EPC entitled "Impact on national law", it is specifically provided that a national patent application "... in a Contracting State ... shall have with respect to a European patent in which that Contracting State is designated ... the same prior right effect as (it) has with regard to a national patent". Thus it is provided that the prior right effect of a national patent application (as opposed to a European patent application) upon a European patent is a matter for national law

The Appellant relied upon Article 137(1) EPC, which refers to a European patent application which is the subject of a request for conversion to a national patent application, and which limits the "formal" requirements of national law to which such an application may be subjected. He also relied upon Article 138(1)(a) EPC which sets out as one of the allowable grounds of revocation of a European patent under national laws the same ground as set out in Article 100(a) EPC, namely "not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC". Article 138(1)(a) EPC is stated specifically to be subject to Article 139 EPC, already referred to. In the Board's view, these references to Part VIII do not assist the Appellant, but

question de savoir si des faits et justifications qui sont, en droit, sans intérêt pour le motif d'opposition peuvent correctement étayer celui-ci aux fins de la règle 55c) CBE.

4.3 Dans la présente espèce, c'est l'interprétation correcte de l'article 54(3) CBE et, en particulier, la réponse à la question de savoir si les demandes de brevet national sont ou non couvertes par l'expression "demandes de brevet européen" contenue dans l'article 54(3) CBE qui doivent permettre de décider si l'existence de droits nationaux antérieurs peut, en droit, étayer le motif d'absence de nouveauté allégué en vertu de l'article 54(1) CBE.

Tout d'abord, l'article 54(3) CBE lui-même dit de ces demandes de brevet européen qu'elles ont été "publiées en vertu de l'article 93 CBE". Ceci indique clairement que l'expression est censée se référer uniquement à des demandes de brevet déposées au titre de la CBE et non à des demandes nationales déposées dans un Etat contractant. Cette interprétation a été adoptée très tôt dans la jurisprudence des chambres de recours, voir p.ex. la décision T4/80 - 3.3.1 (JO OEB 1982, 149, point 4).

En outre, l'expression en question est systématiquement utilisée dans la CBE dans ce sens restreint. Par exemple, à l'article 139(1) CBE, elle est employée par opposition à une demande de brevet national. Et l'article 139(2) CBE, qui figure dans la huitième partie de la CBE, intitulée "Incidences sur le droit national", prévoit expressément qu'une demande de brevet national "... d'un Etat contractant est traité(e) du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national". Ainsi, du point de vue des droits antérieurs, les effets d'une demande de brevet national (par opposition à une demande de brevet européen) sur un brevet européen relèvent du droit national.

Le requérant s'est référé à l'article 137(1) CBE qui porte sur les demandes de brevet européen faisant l'objet d'une requête en transformation en une demande de brevet national et qui limite les conditions "de forme" auxquelles ces demandes peuvent être soumises par la loi nationale. Il a en outre invoqué l'article 138(1)a) CBE qui cite une cause recevable de nullité d'un brevet européen, en vertu de la législation nationale, cause qui est identique au motif d'opposition cité à l'article 100a) CBE, à savoir la non-brevetabilité de "l'objet du brevet européen... aux termes des articles 52 à 57 CBE". Ce même article 138(1)a) CBE prévoit expressément qu'il ne s'applique que sous réserve des dispositions

lich des Artikels 139 EPÜ gilt. Nach Auffassung der Kammer helfen die Bezugnahmen auf den achten Teil der Beschwerdeführerin nicht, sondern bestätigen vielmehr, daß die Wirkung eines älteren nationalen Rechts gegenüber einem europäischen Patent ausschließlich Sache des nationalen Rechts ist, während die Wirkung einer früheren europäischen Patentanmeldung gegenüber einem europäischen Patent in Artikel 54 (3) EPÜ (der gemäß Artikel 138 (1) a) EPÜ auch nach nationalem Recht als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden kann) genau geregelt ist. Mit anderen Worten, die Artikel 138 (1) und 139 EPÜ sollen in Verbindung miteinander dem nationalen Recht das Bestehen eines älteren nationalen Rechts als **weiteren** möglichen Nichtigkeitsgrund an die Hand geben, der ihm nach Artikel 54 EPÜ nicht zur Verfügung steht.

4.4 Die Beschwerdeführerin beantragte, daß Artikel 54 (3) EPÜ aus dem Zusammenhang der nunmehr harmonisierten einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften heraus ausgelegt werde; insbesondere seien in allen Vertragsstaaten, in denen ältere nationale Rechte bestünden, die sich auf das angefochtene europäische Patent bezögen (Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweden und Vereinigtes Königreich), Artikel 54 (3) EPÜ entsprechende Bestimmungen in Kraft, so daß sowohl europäische wie auch nationale Anmeldungen als älteres Recht einen Nichtigkeitsgrund darstellten. Daher liege es im Interesse eines harmonisierten europäischen Patentrechts, Artikel 54 (3) EPÜ so ausulegen, daß sowohl nationale als auch europäische Anmeldungen als älteres Recht wirkten

Nach Auffassung der Kammer liegt es jedoch auf der Hand, daß Artikel 54 (3) EPÜ bewußt so formuliert wurde, daß nationale Anmeldungen gegenüber europäischen Patenten keine Wirkung als älteres Recht entfalten sollten. Als das EPÜ in Kraft trat, stand noch nicht fest, ob das nationale Recht der Vertragsstaaten dieselbe Bestimmung bezüglich der Wirkung des älteren Rechts vorsehen würde, wie sie Artikel 54 (3) EPÜ beinhaltet. Das nationale Recht der Schweiz sieht auch heute noch eine andere Regelung des älteren Rechts vor ("*prior claim*" (älterer Patentsanspruch)) als Artikel 54 (3) EPÜ ("*whole contents*" (Gesamtinhalt)). Daß ältere nationale Rechte aus Artikel 54 (3) EPÜ ausgespart blieben, steht in Zusammenhang mit dieser internationalen Ungewißheit.

Wenn Artikel 54 (3) EPÜ ältere nationale Rechte einschließen würde, hätte dies außerdem - insbesondere im Fall der Schweiz - im Hinblick auf Artikel

rather confirm that the effect of a prior national right upon a European patent is a matter purely for national law, whereas the effect of a prior European application upon a European patent is specifically provided for in Article 54(3) EPC (which may also be a ground of revocation under national laws by virtue of Article 138(1)(a) EPC). In other words, the combined effect of Articles 138(1) and 139 EPC is to provide an **additional** possible ground of revocation under national laws based upon the existence of a prior national right, which is not available under Article 54 EPC.

4.4 It was submitted by the Appellant that Article 54(3) EPC should be interpreted in the context of the current harmonised state of corresponding national legislation; in particular, in each of the Contracting States where prior national rights existed relating to the European patent in suit (Belgium, France, Germany, Holland, Sweden and the UK), legislation corresponding to Article 54(3) EPC was in force, so that the prior right effect of both European and national applications constituted a ground of revocation. It was therefore in the interest of a harmonised European patent law to interpret Article 54(3) EPC so as to include a prior right effect for both national and European applications.

However, in the Board's view it is clear that the wording of Article 54(3) EPC is intended deliberately to exclude national applications from having the prior art effect therein stated in respect of a European patent. At the time when the EPC entered into force it was still uncertain as to whether the national laws of Contracting States would include the same prior right effect as set out in Article 54(3) EPC. Even now, the national law in Switzerland provides for a different prior right effect ("*prior claim*") from that set out in Article 54(3) EPC ("*whole contents*"). The omission of prior national rights from Article 54(3) EPC was made in the context of such international uncertainty.

Furthermore, if Article 54(3) EPC included prior national rights, the result would be a legal inconsistency particularly so far as Switzerland is

de l'article 139 CBE, déjà mentionné ci-avant. La Chambre estime que ces références à la huitième partie de la CBE, loin de plaider en faveur du requérant, confirment que les effets d'un droit national antérieur sur un brevet européen relèvent exclusivement de la législation nationale, alors que les effets d'une demande européenne antérieure sur un brevet européen sont expressément prévus à l'article 54(3) CBE (ce qui, en application de l'article 138(1)a) CBE, peut aussi entraîner la nullité dudit brevet en vertu de la législation nationale). En d'autres termes, le jeu combiné des articles 138(1) et 139 CBE offre la possibilité d'invoquer une cause **supplémentaire** de nullité, en vertu de la législation nationale, fondée sur l'existence d'un droit national antérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'article 54 CBE

4.4 Le requérant a soutenu que l'article 54(3) CBE devait être interprété dans le contexte de l'harmonisation actuelle de la législation nationale correspondante; en particulier, dans chacun des Etats contractants où existent des droits nationaux antérieurs concernant le brevet européen en cause (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), une législation correspondant à l'article 54(3) CBE est en vigueur, si bien que, du point de vue des droits antérieurs, les effets à la fois des demandes de brevet européen et des demandes de brevet national entraînent la nullité du brevet. Dans l'intérêt d'un droit européen des brevets harmonisé, il conviendrait donc d'interpréter l'article 54(3) CBE de façon à ce qu'il recouvre, du point de vue des droits antérieurs, tant les effets des demandes nationales que ceux des demandes européennes

Cependant, il est clair pour la Chambre que le texte de l'article 54(3) CBE vise délibérément à faire en sorte que les demandes de brevet national n'aient pas sur un brevet européen, du point de vue des droits antérieurs, les effets qui sont définis par cet article. Au moment où la CBE est entrée en vigueur, on ne savait pas encore si les législations nationales des différents Etats contractants prévoiraient, du point de vue des droits antérieurs, les mêmes effets que ceux définis à l'article 54(3) CBE. Même aujourd'hui, la législation suisse prévoit, du point de vue des droits antérieurs, des effets différents ("*revendication antérieure*" ou "*prior claim*") de ceux définis à l'article 54(3) CBE ("*contenu global*" ou "*whole contents*"). Le fait que les droits nationaux antérieurs n'ont pas été pris en compte dans l'article 54 (3) CBE était lié à cette incertitude concernant les législations des différents pays.

En outre, à supposer que l'article 54(3) CBE prenne en compte les droits nationaux antérieurs, il en résulterait une contradiction juridique, notamment

139 (2) EPÜ eine rechtliche Unvereinbarkeit zur Folge: würde nämlich beim EPA ein Einspruch gegen ein europäisches Patent eingelegt, der mit einem älteren nationalen Recht nach Artikel 54 (3) EPÜ begründet würde, so würde der Streit entsprechend dem "Whole-contents"-System nach Artikel 54 (3) EPÜ gelöst, während er in der Schweiz in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren zum europäischen Patent (CH) nach Artikel 139 (2) EPÜ entsprechend dem "Prior-claim"-System gelöst würde (Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente von 1954 in der revidierten Fassung von 1976, in Kraft seit 1. Januar 1978, Artikel 7a).

4.5 In ihren Schriftsätzen stützte sich die Beschwerdeführerin auf die Richtlinien C-III, 8.4 und auf die Rechtsauskunft 9/81 (ABl. EPA 1981, 68); in beiden heißt es, daß im Einspruchsverfahren sachdienliche Änderungen der Ansprüche zugelassen werden sollten (bzw. in den Richtlinien "zuzulassen" sind), wenn das Bestehen älterer nationaler Rechte nachgewiesen wird. Hätte die Einspruchsschrift mindestens einen weiteren, ordnungsgemäß gestützten Einspruchsgrund enthalten (z. B. mangelnde Neuheit oder erfindnerische Tätigkeit gegenüber einem älteren veröffentlichten Dokument), so hätten demnach die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Änderungen zugelassen werden müssen, selbst wenn der vorgebrachte Grund nur fingiert gewesen wäre. In ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung versuchte die Beschwerdeführerin - nach Auffassung der Kammer zu Recht - nicht, sich diesbezüglich auf die Richtlinien oder die Rechtsauskunft zu berufen.

Die Richtlinien und die Rechtsauskunft würden es zulassen, ja sogar erfordern, daß in einem Fall wie dem vorliegenden wegen der bestehenden älteren nationalen Rechte Änderungen vorgenommen werden, auch wenn diese älteren nationalen Rechte keinen Einspruchsgrund darstellen; Voraussetzung ist allerdings, daß der Einspruch aus anderen Gründen zulässig ist, beispielsweise weil, wie oben erwähnt, ein fingierter Grund vorgebracht und glaubhaft gemacht worden ist (im vorliegenden Fall ist jedoch kein weiterer Einspruchsgrund vorgebracht worden) Nach Auffassung der Kammer beruhen die Richtlinien und die Rechtsauskunft auf einer Auslegung des EPÜ, die sich von der ständigen Rechtsprechung früherer Entscheidungen der Beschwerdekammern unterscheidet; danach sind Änderungen im Einspruchsverfahren nur dann als "sachdienlich" und "notwendig" im Sinne der Regel 58 (2) EPÜ zu erachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die Ein-

concerned, having regard to Article 139(2) EPC: in an opposition to a European patent before the EPO in which a national prior right was relied upon under Article 54(3) EPC, the conflict would be resolved in accordance with the "whole contents" system of Article 54(3) EPC, whereas in revocation proceedings under national law in Switzerland in respect of the European patent (CH) the same conflict would be resolved pursuant to Article 139(2) EPC in accordance with the prior claim system. (Swiss Patent Law, 1954, as amended in 1976 and in force since 1 January 1978, Article 7a).

4.5 In his written submissions the Appellant relied upon the Guidelines C-III, 8.4 and Legal Advice 9/81 (OJ EPO 1981, 68), to the extent that both of them indicate that in opposition proceedings, if evidence of the existence of prior national rights is produced, appropriate amendments of the claims should (in the Guidelines "must") be allowed. On this basis, if the notice of opposition had contained at least one other properly supported ground of opposition (e.g. lack of novelty or inventive step in view of a prior published document), then even if the alleged ground was of "straw", the amendments proposed by the Appellant should be allowed. In his submissions during the oral proceedings, the Appellant did not attempt to support either the Guidelines or the Legal Advice in this respect - in the Board's view, rightly.

The Guidelines and the Legal Advice would allow, and in fact require, amendments to be made having regard to the existence of prior national rights in a case such as the present, even though such prior national rights do not constitute a ground of opposition, provided the notice of opposition is otherwise admissible, for example as mentioned above because a ground "of straw" was alleged and supported (in the present case no such other ground of opposition was alleged). In the Board's judgment the Guidelines and the Legal Advice are based upon an interpretation of the EPC which differs from the established jurisprudence of previous decisions of the Boards of Appeal, namely that amendments in opposition proceedings should only be considered as "appropriate" and "necessary" within the meaning of Rule 58(2) EPC if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition (see e.g. Decision T 295/87 - 3.3.1, OJ EPO 1990, 470, Decision T 406/86-3.3.1,

dans le cas de la Suisse, par rapport à l'article 139(2) CBE: dans une opposition contre un brevet européen devant l'OEB, où serait invoquée l'existence d'un droit national antérieur en vertu de l'article 54(3). Le litige serait réglé selon le principe du "contenu global" ou "whole contents" de l'article 54(3), alors qu'en Suisse, dans une procédure nationale d'annulation concernant le brevet européen (CH), le règlement du même litige s'effectuerait comme le prévoit l'article 139(2) CBE et, pourtant, selon le principe de référence à la "revendication antérieure" ou "prior claim". (Loi fédérale sur les brevets d'invention, 1954, telle que modifiée en 1976 et entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1978, article 7a).

4.5 Dans ses conclusions écrites, le requérant s'est référé aux Directives C-III, 8.4 ainsi qu'au renseignement juridique n° 9/81 (JO OEB 1981, 68), en faisant observer qu'il est indiqué dans l'un comme l'autre de ces textes que, dans une procédure d'opposition, si l'existence de droits nationaux antérieurs est prouvée, il y a lieu (dans les Directives: "la division d'opposition est tenue") d'autoriser à apporter des modifications appropriées aux revendications. Partant de cela, si l'acte d'opposition avait comporté au moins un autre motif d'opposition, correctement étayé (p.ex. absence de nouveauté ou d'activité inventive compte tenu d'un document publié antérieurement), il y aurait lieu d'autoriser les modifications proposées par le requérant, même si le motif d'opposition avait été purement "fictif". Dans les conclusions qu'il a formulées au cours de la procédure orale, le requérant n'a pas cherché - à juste titre selon la Chambre - à abonder dans le sens des Directives ou de ce renseignement.

Selon les Directives et le renseignement juridique en question, il serait autorisé, et en fait obligatoire, dans un cas tel que celui dont est saisie la Chambre, d'apporter des modifications en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs, même si ces derniers ne constituent pas un motif d'opposition, à condition que l'acte d'opposition soit recevable par ailleurs, ce qui serait par exemple le cas, comme indiqué ci-dessus, lorsque l'opposant fait valoir un motif "fictif" qu'il étaye (dans la présente affaire, aucun autre motif d'opposition de cette nature n'a été invoqué). La Chambre estime que les Directives et le renseignement juridique sont basés sur une interprétation de la CBE qui diffère de la jurisprudence constante issue des précédentes décisions des chambres de recours, jurisprudence selon laquelle des modifications au cours de la procédure d'opposition ne doivent être considérées comme appropriées et nécessaires au sens où l'entend la règle 58(2) CBE ("s'il y a lieu", "en tant que de be-

spruchsgründe bedingt sind (s. z. B. die Entscheidung T 295/87 - 3.3.1, ABI. EPA 1990, 470, die Entscheidung T 406/86 - 3.3.1, ABI. EPA 1989, 302, die Entscheidung T 127/85 - 3.3.2, ABI. EPA 1989, 271).

Nach Auffassung der Kammer sind Änderungen im Einspruchsverfahren, die nur wegen des Bestehens älterer nationaler Rechte vorgeschlagen werden, weder notwendig noch sachdienlich im Sinne der Regel 58 (2) EPÜ und somit nicht statthaft.

4.6 Schließlich brachte die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf den derzeitigen Wortlaut der Regel 57 (1) EPÜ - der auf einen am 1 Oktober 1988 in Kraft getretenen Beschluß des Verwaltungsrats zurückgeht - vor, daß die vorgeschlagenen Änderungen auch dann statthaft seien, wenn der Einspruch als unzulässig verworfen werde. Nach dem derzeitigen Wortlaut muß die Einspruchsabteilung nach Eingang eines Einspruchs den Patentinhaber auffordern, gegebenenfalls Änderungen einzureichen, während die frühere Fassung der Regel zwar das gleiche Erfordernis enthielt, jedoch mit den Worten begann "Ist der Einspruch zulässig, ...". Die Beschwerdeführerin behauptete, die Änderung der Regel impliziere, daß ein Patentinhaber auch dann zur Einreichung von Änderungen aufgefordert werden müsse, wenn der Einspruch unzulässig sei; jedenfalls schließe die Regel in ihrer derzeitigen Fassung Änderungen auch bei einem unzulässigen Einspruch nicht aus.

Dazu sei bemerkt, daß die frühere Fassung der Regel 57 (1) EPÜ auch dahingehend hätte ausgelegt werden können, daß dem Patentinhaber ein Einspruch erst nach der Entscheidung über seine Zulässigkeit mitgeteilt werden soll. Wie aber in der Entscheidung T 222/85 - 3.3.2 (ABI. EPA 1988, 128) festgestellt wurde, würde eine solche Auslegung dem Patentinhaber zu Unrecht die Möglichkeit nehmen, gegen die Zulässigkeit des Einspruchs Einwände zu erheben. Die derzeitige Fassung klärt diesen Punkt

Nach Auffassung der Kammer sind Änderungen am Wortlaut eines Patents im Einspruchsverfahren nur statthaft, wenn der Einspruch selbst zulässig ist. Dies ergibt sich insbesondere aus Artikel 101 (1) EPÜ, wonach die Einspruchsabteilung die Einspruchsgründe nur dann prüfen und danach über den Einspruch entscheiden kann, "wenn der Einspruch zulässig ist". Außerdem wären Änderungen im Einspruchsverfahren, wie unter Nummer 4.5 erörtert, nur dann "sachdienlich" im Sinne der Regel 57 (1) EPÜ, wenn sie durch einen zulässigen Einspruchsgrund bedingt sind. Eine Einspruchsabteilung dürfte mit der Prüfung der Sachdienlichkeit von Änderungen

OJ EPO 1989, 302, Decision T 127/85 - 3.3.2, OJ EPO 1989, 271).

In the Board's view, amendments in opposition proceedings which are proposed only in view of the existence of prior national rights are neither necessary nor appropriate within the meaning of Rule 58(2) EPC and are accordingly not allowable.

4.6 Finally, the Appellant submitted, on the basis of the current wording of Rule 57(1) EPC, which was amended by a decision of the Administrative Council which entered into force on 1 October 1988, that the proposed amendments were permissible even if the opposition was held to be inadmissible. The current wording requires the Opposition Division to invite the patent proprietor to file amendments, where appropriate, upon receipt of a notice of opposition, whereas the previous version of the Rule contained the same requirement but preceded it with the words "If the opposition is admissible, ...". The amendment to the Rule was said to imply that a proprietor should be invited to file amendments even if the opposition was inadmissible, and in any event the current Rule did not preclude amendment in an inadmissible opposition.

It is observed that the previous version of Rule 57(1) EPC could have been read as requiring that an opposition should only be communicated to the proprietor after a decision on its admissibility had been taken. However, as is recognised in Decision T 222/85 - 3.3.2 (OJ EPO 1988, 128), such a reading would wrongly preclude the proprietor from objecting to the admissibility of the opposition. The current version clarifies this point.

In the Board's judgment, amendments to the text of a patent are not permissible in opposition proceedings unless the opposition is admissible. This follows in particular from Article 101(1) EPC, under which an Opposition Division can only examine the grounds of opposition and thereafter decide the opposition "if the opposition is admissible". Furthermore, as discussed in paragraph 4.5 above, amendments in opposition proceedings would not be "appropriate" under Rule 57(1) EPC unless they arise out of an admissible ground of opposition. An Opposition Division could not even begin to consider the appropriateness of amendments if the opposition is not admissi-

soin") que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition (voir p.ex. décisions T 295/87 - 3.3.1, JO OEB 1990, 470; T 406/86 - 3.3.1, JO OEB 1989, 302; T 127/85 - 3.3.2, JO OEB 1989, 271).

La Chambre estime qu'au cours de la procédure d'opposition, des modifications qui sont proposées uniquement en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs ne sont ni appréciées ni nécessaires au sens où l'entend la règle 58(2) CBE, et qu'elles ne sont donc pas admissibles.

4.6 Enfin, le requérant a fait valoir, en invoquant la règle 57(1) CBE, dans sa version actuelle qui résulte de la décision du Conseil d'administration entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1988, que les modifications proposées étaient admissibles, même si l'opposition était jugée irrecevable. Selon le texte actuel de cette disposition, la division d'opposition, après réception d'un acte d'opposition, doit inviter le titulaire du brevet à soumettre, s'il y a lieu, des modifications, alors que l'ancien texte, tout en prévoyant la même procédure, commençait par les termes "Si l'opposition est recevable, ...". Selon le requérant, la modification apportée à la règle en cause implique qu'il faut inviter le titulaire d'un brevet à présenter des modifications même si l'opposition est irrecevable, et la règle actuelle ne saurait en tout cas exclure la possibilité de modifier un acte d'opposition irrecevable.

Certes l'ancienne version de la règle 57(1) CBE aurait pu être interprétée comme exigeant qu'une opposition ne soit notifiée au titulaire du brevet qu'après qu'une décision relative à sa recevabilité a été rendue. Cependant, comme l'indique la décision T 222/85 - 3.3.2 (JO OEB 1988, 128), une telle interprétation empêcherait, à tort, le titulaire du brevet de formuler une objection à l'encontre de la recevabilité de l'opposition. La version actuelle clarifie ce point.

La Chambre considère que des modifications du texte d'un brevet ne sont admissibles dans une procédure d'opposition que si l'opposition est recevable. Ceci découle notamment de l'article 101(1) CBE, selon lequel la division d'opposition ne peut examiner les motifs d'opposition et, ensuite, statuer sur l'opposition que "si l'opposition est recevable". En outre, comme indiqué au point 4.5, des modifications au cours de la procédure d'opposition ne sont pas appropriées, au sens où l'entend la règle 57(1) CBE, si elles ne découlent pas d'un motif d'opposition recevable. La division d'opposition ne saurait songer un instant à commencer à examiner l'opportunité de modifica-

noch nicht einmal beginnen, wenn der Einspruch nicht zulässig ist. Die Prüfung der Statthaftigkeit der vom Patentinhaber auf einen Einspruch hin vorgeschlagenen Änderungen ist Teil der Sachprüfung im Einspruchsverfahren, die nur durchgeführt wird, wenn der Einspruch zulässig ist.

5 Daher sind nach Auffassung der Kammer trotz des sorgfältig und gründlich ausgearbeiteten Vorbringens der Beschwerdeführerin der Einspruch und die vorgeschlagenen Änderungen nicht zulässig. Da der Beschwerde somit nicht stattgegeben wird, kann die Beschwerdegebühr nicht, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt werden.

6. ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ble. The allowability of amendments proposed by the patent proprietor in response to a notice of opposition forms part of the substantive examination of the opposition, which only takes place if the opposition is admissible.

5. Thus in spite of the careful and thorough submissions on behalf of the Appellant, in the Board's judgment the opposition is inadmissible and the proposed amendments are not allowable. Since the appeal is therefore not allowable, the appeal fee cannot be refunded under Rule 67 EPC, as the Appellant had requested.

6. ...

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

tions si l'opposition n'est pas recevable. L'examen de l'admissibilité de modifications proposées par le titulaire du brevet en réponse à un acte d'opposition fait partie de l'examen quant au fond de l'opposition, celui-ci n'a lieu que si l'opposition est recevable.

5. Ainsi, malgré les conclusions du requérant, dont l'argumentation s'est révélée minutieuse et complète, la Chambre estime que l'opposition est irrecevable et que les modifications proposées ne sont pas admissibles. Vu qu'il ne peut donc être fait droit au recours, la requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE doit être rejetée.

6. ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 3. Mai 1990 T 275/89 - 3.2.1* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: P. Alting van Geusau
F. Benussi

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Klostermann, Harald

Einsprechender/Beschwerdegegner: Buderus Heiztechnik GmbH

Stichwort: Stahlradiatoren/
KLOSTERMANN

Artikel: 113(1), 116, 101(2) EPÜ

Regel: 58(3), 67 EPÜ

Schlagwort: "Antrag auf Aufhebung eines Termins für eine mündliche Verhandlung (abgelehnt)" - "Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (abgelehnt)"

Leitsätze

I. Bei einem Antrag auf Verlegung eines Termins für eine mündliche Verhandlung reicht die von einem Vertreter abgegebene Begründung, der vertretene Beteiligte (hier Patentinhaberin) sei akut erkrankt, seine Teilnahme

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 3 May 1990 T 275/89 - 3.2.1* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: P. Alting van Geusau
F. Benussi

Patent proprietor/Appellant:
Klostermann, Harald

Opponent/Respondent: Buderus Heiztechnik GmbH

Headword: Steel radiators/
KLOSTERMANN

Article: 113(1), 116, 101(2) EPC

Rule: 58(3), 67 EPC

Keyword: "Request to adjourn oral proceedings (rejected)" - "Reimbursement of appeal fee (rejected)"

Headnote

I. If postponement of oral proceedings is requested, the fact that, according to a professional representative, the represented party (in this case the patent proprietor) is suffering from acute illness and that his participation

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 3 mai 1990 T 275/89 - 3.2.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: P. Alting van Geusau
F. Benussi

Titulaire du brevet/requérant:
Klostermann, Harald

Opposant/intimé: Buderus Heiztechnik GmbH

Référence: Radiateurs en acier/
KLOSTERMANN

Article: 113(1), 116 et 101(2) CBE

Règle: 58(3), 67 CBE

Mot-clé: "Requête en ajournement de la procédure orale (rejetée)" - "Remboursement de la taxe de recours (rejetée)"

Sommaire

I. Une requête en ajournement d'une procédure orale est mal fondée si le mandataire dont elle émane se borne à invoquer une maladie grave de la partie représentée (en l'occurrence le titulaire du brevet) en affirmant que la

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA 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.

an der mündlichen Verhandlung sei jedoch erforderlich, jedenfalls ohne Darlegung näherer Umstände, weshalb die Teilnahme des vertretenen Beteiligten notwendig ist, nicht aus, um eine Aufhebung des Termins zu rechtfertigen.

II. Die Vorschriften des Artikels 101(2) EPÜ und der Regel 58(3) EPÜ können nicht dahingehend ausgelegt werden, daß die Einspruchsabteilung verpflichtet ist, in jedem Fall mindestens einen Bescheid zu erlassen.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85 100 650.2, die am 23. Januar 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer Voranmeldung vom 21. März 1984 (DE-84 085 99U) angemeldet worden war, ist am 28. Oktober 1987 das europäische Patent Nr. 0 158 010 mit einem einzigen Patentanspruch erteilt worden. Dieser Anspruch lautet:

"Glied für Stahlradiatoren ..."

II. Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) am 14. April 1988 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. Zur Stützung ihres Vorbringens ...

III. Mit Entscheidung vom 11. April 1989 hat die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen.

IV. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer (Patentinhaber) am 19. April 1989 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 22. Juli 1989 eingereicht.

Der Beschwerdeführer beantragt:

1. Die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten
2. Die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
3. Die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen
4. Über die vorstehenden Anträge Nr. 2 und 3 vorab zu entscheiden.
5. Hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen

V. Was den Antrag auf Zurückzahlung der Beschwerdegebühr anbelangt, wurde vorgetragen, daß seitens der Einspruchsabteilung

- i) Artikel 101 (2) sowie Regel 58 (3) EPÜ nicht beachtet und
- ii) der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt worden sei und somit schwerwiegende Verfahrensfehler vorlägen.

in the proceedings is necessary, is not in itself sufficient reason - at least without further particulars concerning the circumstances which make it necessary for the represented party to participate in the proceedings - for adjourning the proceedings.

II. The provisions of Article 101(2)EPC and Rule 58(3) EPC cannot be interpreted as meaning that the Opposition Division is obliged in every case to issue at least one communication

Summary of Facts and Submissions

I. On the basis of European patent application No. 85 100 650.2, filed on 23 January 1985 and claiming the priority of an earlier application which was filed on 21 March 1984 (DE-84 085 99U), European patent No. 0 158 010 with a single claim was granted on 28 October 1987. The claim reads as follows:

"Component for steel radiators ... "

II. On 14 April 1988 the respondents (opponents) filed notice of opposition to the patent as granted, requesting its revocation on the grounds of lack of inventive step. In support of their submission.

III. In a decision dated 11 April 1989 the Opposition Division revoked the patent. ...

IV. On 19 April 1989 the appellant (patent proprietor) filed an appeal against this decision and paid the appropriate fee. The statement of grounds was filed on 22 July 1989.

The appellant requested:

1. That the contested decision be set aside and the patent maintained as granted.
2. That the appeal fee be reimbursed.
3. That the case be remitted to the Opposition Division.
4. That the foregoing requests 2 and 3 be decided upon first.
5. In the alternative, that a date be appointed for oral proceedings

V. With regard to the request for reimbursement of the appeal fee, the appellant submitted:

- (i) that the Opposition Division had failed to comply with Article 101(2) and Rule 58(3) EPC
- (ii) that the principle of the right to submit comments had been violated and that serious procedural irregularities had therefore occurred.

présence de cette dernière à la procédure orale est indispensable, sans du moins préciser pourquoi.

II. Les dispositions de l'article 101(2) CBE et de la règle 58(3) CBE ne peuvent être interprétées de manière à obliger la division d'opposition à adresser, dans tous les cas, au moins une notification aux parties.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 100 650.2 déposée le 23 janvier 1985, dans laquelle était revendiquée la priorité d'une demande antérieure en date du 21 mars 1984 (DE-84 085 99U) a donné lieu, le 28 octobre 1987, à la délivrance du brevet européen n° 0 158 010, dont l'unique revendication est formulée comme suit:

"Élément pour radiateurs en acier... "

II. L'intimé (opposant) a, le 14 avril 1988, formé opposition contre le brevet délivré en demandant sa révocation pour absence d'activité inventive. Pour motiver l'opposition, ...

III. Par décision du 11 avril 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) s'est pourvu le 19 avril 1989 contre cette décision en acquittant simultanément la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 juillet 1989.

Le requérant demande:

1. L'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet dans le texte dans lequel il a été délivré.
2. Le remboursement de la taxe de recours.
3. Le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition
4. Une décision à titre préalable au sujet des requêtes n°s 2 et 3 ci-dessus.
5. A titre subsidiaire, la fixation d'une date pour une procédure orale.

V. En ce qui concerne la requête en remboursement de la taxe de recours, le requérant a affirmé que la division d'opposition

- i) n'avait pas observé les dispositions de l'article 101(2) et de la règle 58(3) CBE, et
- ii) avait enfreint le principe selon lequel les parties ont le droit d'être entendues (fondement des décisions), ce qui constituait des vices substantiels de procédure

Zur näheren Begründung wurde vom Beschwerdeführer ausgeführt, daß die Vorschriften gemäß Artikel 101 (2) und Regel 58 (3) EPÜ nur dahingehend aufgefaßt werden könnten, daß vor Beschlußfassung dem Patentinhaber in zumindest **einem** Bescheid die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehenden Gründe mitgeteilt werden sollten. Dies wurde im vorliegenden Fall unterlassen. Weiter sei die Zeit zwischen dem am 10. März 1989 eingegangenen Schreiben der Einsprechenden vom 22. Februar 1989 und der am 11. April 1989 ausgefertigten Beschlußfassung zu kurz gewesen, um eine rechtzeitige sachliche Äußerung hierauf zu ermöglichen. Zudem sei der Beschluß tatsächlich lange vor dem Ausfertigungstag gefaßt worden. Die Eingabe vom 10. April 1989 sei in dem Beschluß nicht mehr berücksichtigt worden.

VI. Zur Frage der von der Einspruchsabteilung verneinten erfinderischen Tätigkeit führte der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung und weiteren Schriftsätzen im wesentlichen folgendes aus: ...

VII. In der einer Ladung zur mündlichen Verhandlung für den 3. Mai 1990 beiliegenden Mitteilung der Kammer vom 22. Januar 1990 wurden die Parteien davon unterrichtet, daß nach vorläufiger Auffassung der Kammer bei dem Gegenstand des einzigen Patentanspruchs aufgrund der Offenbarungen der D1 und D2 eine erfinderische Tätigkeit zu fehlen scheine.

VIII. In einem am 30. April 1990, 15.16 Uhr beim EPA eingegangenen Telefax beantragte der Vertreter des Beschwerdeführers, den Termin für die mündliche Verhandlung aufzuheben, mit der Begründung, daß der Patentinhaber akut erkrankt, seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung jedoch erforderlich sei.

In der mündlichen Verhandlung, welche nach Ablehnung des obigen Antrags durch die Kammer am 3. Mai 1990 stattfand, ist seitens des Beschwerdeführers niemand erschienen.

IX. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und während der mündlichen Verhandlung folgendes vorgetragen:

...

X. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde des Patentinhabers. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

Verfahrensrechtliche Fragen

2. Antrag auf Aufhebung der mündlichen Verhandlung seitens des Beschwerdeführers.

In substantiation of his case, the appellant argued that the provisions of Article 101(2) and Rule 58(3) EPC could only be interpreted as meaning that, before taking a decision, the Opposition Division should inform the patent proprietor, in at least **one** communication, as to why it considers the patent should not be maintained. In the present case, the Opposition Division neglected to do this. Furthermore, the period between the receipt on 10 March 1989 of the opponent's letter, dated 22 February 1989, and the date on which the decision was issued, i.e. 11 April 1989, was too short to allow the appellant to present substantive comments in due time, added to which the decision had in fact been taken long before the date it was issued. The submission dated 10 April 1989 had not been taken into account in the decision.

VI. In his statement of grounds for appeal, and in several further written statements, the appellant commented on the Opposition Division's conclusion that the invention did not involve an inventive step. The substance of his remarks was as follows: ...

VII. In a communication from the Board dated 22 January 1990 attached to the summons to oral proceedings on 3 May 1990, the parties were informed that in the Board's interim view, the disclosures of D1 and D2 indicated a lack of inventive step in respect of the subject-matter of the sole claim.

VIII. In a fax message received by the EPO at 15.16 hrs on 30 April 1990, the appellant's professional representative requested an adjournment of the oral proceedings *sine die*, on the grounds that the patent proprietor was suffering from acute illness, and that his participation in the oral proceedings was necessary.

This request was refused by the Board. At the oral proceedings which subsequently took place on 3 May 1990, no one appeared on the part of the appellant.

IX. In the written proceedings and during the oral proceedings, the respondents made the following observations:

X. The respondents requested that the patent proprietor's appeal should be dismissed. ...

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC. It is therefore admissible.

Procedural Points

2. Request on the part of the appellant for an adjournment of oral proceedings *sine die*

Le requérant a ajouté que la seule interprétation possible des dispositions de l'article 101(2) et de la règle 58(3) CBE était que le titulaire du brevet devait recevoir, avant toute décision, pour le moins **une** notification exposant les motifs s'opposant au maintien du brevet, ce qui, en l'espèce, n'avait pas été fait. En outre, le laps de temps qui s'était écoulé entre la lettre de l'opposant en date du 22 février 1989, reçue le 10 mars 1989, et la date d'établissement de l'expédition signée de la décision, soit le 11 avril 1989, avait été trop court pour lui permettre de s'exprimer sur le fond. Le requérant a fait encore observer que la décision avait en réalité été rédigée bien avant cette dernière date, puisqu'elle ne faisait aucun cas de sa lettre du 10 avril 1989.

VI. En ce qui concerne l'absence d'activité inventive constatée par la division d'opposition, le requérant a, notamment dans son mémoire exposant les motifs du recours et dans d'autres mémoires, invoqué pour l'essentiel les arguments suivants: ...

VII. Par notification en date du 22 janvier 1990, jointe à une citation à la procédure orale du 3 mai 1990, la Chambre a informé les parties qu'à première vue il lui semblait que, compte tenu des divulgations des documents D1 et D2, l'objet de l'unique revendication n'impliquait pas d'activité inventive.

VIII. Par télécopie reçue à l'OEB le 30 avril 1990 à 15 h 16, le mandataire du requérant a demandé l'ajournement de la procédure orale au motif que le titulaire du brevet était gravement malade, alors même que sa présence à la procédure orale était indispensable.

La Chambre ayant rejeté cette requête, la procédure orale s'est déroulée le 3 mai 1990 en l'absence du requérant et de son mandataire.

IX. Tant au cours de la procédure écrite que de la procédure orale, l'intimé a fait valoir les arguments suivants:

X. L'intimé demande le rejet du recours formé par le titulaire du brevet.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et aux règles 1(1) et 64 CBE; il est donc recevable.

Questions de procédure

2. Requête en ajournement de la procédure orale formulée par le requérant.

2.1 In der Mitteilung der Vizepräsidenten der Generaldirektionen 2 und 3 vom 14 Februar 1989 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA (ABl. EPA 1989, 132) wird darauf hingewiesen, daß das Amt grundsätzlich bestrebt ist, die Verfahren möglichst rasch zum Abschluß zu bringen (wie dies übrigens auch von der Beschwerdeführerin in Punkt VIII der Beschwerdebegründung ausdrücklich verlangt wurde).

Dies setzt nach Auffassung der Kammer voraus, daß nach Ergehen einer Ladung zur mündlichen Verhandlung einem Antrag auf Änderung des festgesetzten Termins nur stattgegeben werden kann, wenn unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände eintreten, die eine Verhandlung entweder unmöglich machen (z. B. akute Erkrankung des **Vertreters** bzw. eines unvertretenen Beteiligten) oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen können (z. B. unvorhergesehene Verhinderung eines wichtigen Zeugen oder Sachverständigen).

Im vorliegenden Fall machte die Erkrankung des Patentinhabers die Verhandlung nicht unmöglich, denn er hatte ja einen durch allgemeine Vollmacht bestellten Vertreter, durch den seine prozessuale Anwesenheit gesichert gewesen wäre. Daß der Patentinhaber trotz Bestellung eines Vertreters auch unmittelbar im Verfahren vor der Kammer hätte handeln können, steht dem nicht entgegen. Hinsichtlich der Frage, ob die Anwesenheit des Beschwerdeführers für die zu treffende Entscheidung möglicherweise hätte wesentlich sein können, stellt die Kammer fest, daß in dem am 30 April 1990 eingegangenen Telefax jegliche Begründung für die Behauptung, daß die Teilnahme des Beschwerdeführers an der mündlichen Verhandlung erforderlich ist, fehlt. Die Kammer kann von sich aus bei dem sachlich klaren technischen Sachverhalt und im Hinblick auf die umfangreichen schriftlichen Äußerungen des Beschwerdeführers zu den anstehenden technischen und patentrechtlichen Fragen keine Umstände erkennen, die eine Anwesenheit des Patentinhabers bei der Verhandlung hätten erforderlich machen können.

Hierbei ist zu beachten, daß etwaige Handlungen oder Äußerungen des Patentinhabers im Verfahren nicht als Handlungen oder Erklärungen eines Zeugen oder Sachverständigen betrachtet werden können.

Zusammenfassend ist die Kammer der Auffassung, daß bei einem Antrag auf Verlegung eines Termins für eine mündliche Verhandlung die von einem Vertreter abgegebene Begründung, der vertretene Beteiligte (hier Patentinhaber) sei akut erkrankt, seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung

2 1 In the notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 14 February 1989 concerning oral proceedings before the EPO (OJ EPO, 1989, 132), it was pointed out that the Office intends to maintain its policy of bringing cases to a conclusion as quickly as possible (as, moreover, expressly demanded by the appellant in Section VIII of the statement of grounds for appeal).

In the Board's view, this presupposes that when a summons to oral proceedings has been issued, a request to change the date fixed for the proceedings can only be granted in case of unforeseen, exceptional circumstances which either make it impossible for proceedings to take place (for example, in the event of the **professional representative** or an unrepresented party suffering from acute illness) or which might have a material bearing on the course and outcome of the proceedings (such as the unforeseen inability of an important witness or an expert to attend).

In the present case, the illness of the patent proprietor did not make it impossible for proceedings to take place, since he had signed a general authorisation appointing a professional representative which would have secured his presence in the legal sense. The fact that, although he had appointed a professional representative, the appellant might still have taken part in the proceedings himself does not alter the position. Concerning the question whether the presence of the appellant might have had a material bearing on the decision which was to be taken, the Board notes that there was nothing whatever in the fax message received on 30 April 1990 to support the assertion that the appellant's participation in the oral proceedings was necessary. Given that the technical facts of the case were clear, and in view of the extensive written comments already presented by the appellant on the technical issues and questions of patent law under consideration, the Board has been unable to ascertain any circumstance which would have made it necessary for the patent proprietor to be present at the proceedings.

In considering this issue, it must be borne in mind that acts or comments by the patent proprietor in the proceedings cannot be considered as acts or statements by a witness or expert.

Summing up, the Board's position is as follows: if postponement of oral proceedings is requested, the fact that, according to a professional representative, the represented party (in this case the patent proprietor) is suffering from acute illness and that his participation in the proceedings is necessary,

2.1 Dans le communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3, en date du 14 février 1989, relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB (JO OEB 1989, 132), il est indiqué que l'Office entend rester fidèle à sa politique qui vise à régler les affaires le plus rapidement possible (ce qui, du reste, avait aussi été expressément demandé par le requérant au point VIII de son mémoire exposant les motifs du recours).

De l'avis de la Chambre, cela signifie qu'une fois la citation à la procédure orale adressée aux parties, une demande de changement de la date fixée ne peut normalement être acceptée que si elle est motivée par des circonstances exceptionnelles et inattendues qui soit empêchent la tenue de la procédure (par exemple maladie grave du **mandataire** ou d'une partie non représentée), soit, de par leur importance déterminante pour la décision, peuvent influencer le cours de la procédure (par exemple empêchement imprévu d'un témoin important ou d'un expert).

Dans le cas présent, la maladie du titulaire n'empêchait pas la tenue de la procédure car il aurait pu y être représenté par son mandataire doté d'un pouvoir général. Bien entendu, le titulaire du brevet aurait pu aussi agir en personne devant la Chambre tout en étant dûment représenté; il n'y a là rien d'incompatible. En ce qui concerne la question de savoir si la présence du requérant aurait pu être déterminante pour la décision à rendre, la Chambre constate que dans la télécopie reçue le 30 avril 1990, rien n'indique pour quel motif la participation du requérant à la procédure orale est indispensable. Compte tenu des faits de la cause du point de vue technique, qui ne sauraient être plus clairs, et des nombreuses observations écrites formulées par le requérant au sujet des questions techniques et des points relevant du droit des brevets qui étaient encore en suspens, la Chambre considère spontanément qu'il n'existait pas de circonstances susceptibles de rendre indispensable la présence du titulaire du brevet à la procédure orale.

A cet égard, il convient de relever que les actes ou les déclarations du titulaire du brevet lors de la procédure ne sauraient être considérés comme ayant valeur d'actes ou de déclarations de témoins ou d'experts.

En résumé, la Chambre estime qu'une requête en ajournement d'une procédure orale est mal fondée si le mandataire dont elle émane se borne à invoquer une maladie grave de la partie représentée (en l'occurrence le titulaire du brevet) en affirmant que la présence de cette dernière à la procédure

sei jedoch erforderlich, jedenfalls ohne Darlegung näherer Umstände, weshalb die Teilnahme des vertretenen Beteiligten notwendig ist, nicht ausreicht, um eine Aufhebung des Termins zu rechtfertigen.

Der Antrag auf Aufhebung der mündlichen Verhandlung war somit zurückzuweisen.

Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit war eine vorherige schriftliche Entscheidung über diesen Antrag ausgeschlossen.

Bei dieser Sachlage war gemäß Regel 71 (2) EPÜ das Verfahren ohne den Beschwerdeführer fortzusetzen.

3. Anträge 2 bis 4 des Beschwerdeführers

3.1 Im Hinblick auf diese Anträge ist es nach Auffassung der Kammer zweckmäßig, vor der Prüfung der eigentlichen Beschwerde zu untersuchen, ob ein Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung vorliegt, der eine Zurückverweisung an diese Instanz und die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

3.2 Die zur Stützung seines Einwands der Verletzung des rechtlichen Gehörs geäußerte Ansicht des Beschwerdeführers, daß er gemäß Artikel 101 (2) und Regel 58 (3) EPÜ vor Beschlußfassung Anspruch auf mindestens einen Bescheid hätte, in dem ihm die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehenden Gründe hätten mitgeteilt werden müssen, findet in diesen Vorschriften keine Stütze.

Artikel 101 (2) EPÜ fordert nach Auffassung der Kammer nämlich nicht grundsätzlich, in allen Fällen die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehenden Gründe in einem Bescheid mitzuteilen, sondern nur in den Fällen, in denen dies "erforderlich" ist. Ein derartiges "Erfordernis" kann sich aus der Sicht der Kammer nur im Hinblick auf eine weitere Sachaufklärung oder aufgrund der Vorschrift des Artikels 113(1) EPÜ ergeben, wonach die Entscheidung sich nur auf Gründe stützen darf, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Die Einspruchsabteilung muß also nur dann einen Bescheid erlassen, wenn sie dies für erforderlich hält, um beispielsweise neue, noch nicht vorgebrachte sachliche oder rechtliche Gründe aufzugreifen oder etwa bestehende Unklarheiten aufzuzeigen. Die Regel 58 (3) EPÜ, welche lediglich Anweisungen bezüglich des Inhalts der ggf. zu erlassenden Bescheide gibt, trägt zu der vorstehenden grundsätzlichen Überlegung nichts bei.

is not in itself a sufficient reason - at least without further particulars concerning the circumstances which make it necessary for the represented party to participate in the proceedings - for adjourning the proceedings.

The request for the oral proceedings to be adjourned *sine die* accordingly had to be refused.

Because of the short time available, it was not possible to give a prior decision in writing on this request.

Given this state of affairs, under Rule 71(2) EPC the proceedings had to be continued without the appellant.

3. Appellant's requests 2 to 4

3.1 Regarding these requests, the Board considers it expedient to enquire, before examining the actual appeal, whether a procedural irregularity has occurred on the part of the Opposition Division which would justify remitting the case to the latter instance and reimbursing the appeal fee.

3.2 In support of his objection that his right to submit comments had been violated, the appellant expressed the view that under Article 101(2) and Rule 58(3) EPC, he had a legitimate claim to be informed, in at least one communication, as to why it was considered that the patent should not be maintained. This view is not supported by the aforementioned provisions.

The Board is of the opinion that Article 101(2) EPC does not require, as a matter of principle, that a communication stating why it is considered that the patent should not be maintained be issued in every case, but only in those cases where this is "necessary". In the Board's opinion, such a "necessity" can only arise in respect of a further enquiry into the facts, or on the basis of Article 113(1) EPC, which stipulates that the decision may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. Consequently, the Opposition Division is only obliged to issue a communication if it deems this to be necessary, for example in order to raise for consideration new substantive or legal grounds which have not been advanced before, or to point out any existing ambiguities. Rule 58(3) EPC, which merely contains instructions concerning the content of any communications that may have to be issued, adds nothing to the above consideration of principle.

orale est indispensable, sans du moins préciser pourquoi.

En conséquence, il y avait lieu de rejeter la requête en ajournement de la procédure orale.

Vu qu'il restait très peu de temps jusqu'à la tenue de la procédure orale, il était exclu de rendre au préalable une décision parécrit au sujet de cette requête.

Compte tenu de cet état de fait, il convenait de poursuivre la procédure en l'absence du requérant, conformément à la règle 71 (2) CBE.

3. Requêtes nos 2, 3 et 4 du requérant

3.1 La Chambre est d'avis qu'avant d'examiner le recours proprement dit, il convient de vérifier s'il y a eu de la part de la division d'opposition un vice de procédure justifiant le renvoi de l'affaire devant cette instance et le remboursement de la taxe de recours.

3.2 A l'appui de l'objection qu'il a soulevée pour violation du principe selon lequel les parties à la procédure ont le droit d'être entendues, le requérant a affirmé qu'il aurait été fondé, en vertu de l'article 101(2) et de la règle 58(3) CBE, à recevoir pour le moins une notification avant toute décision, notification par laquelle l'OEB avait, estimait-il, l'obligation de l'informer des motifs s'opposant au maintien du brevet. Or, cette opinion ne trouve aucun fondement dans les dispositions précitées.

La Chambre considère en effet que l'article 101(2) CBE n'oblige pas à notifier dans tous les cas les motifs s'opposant au maintien du brevet, mais uniquement lorsque cela est "nécessaire". La Chambre estime qu'une telle "nécessité" n'existe que si l'instruction de l'affaire réclame un complément d'informations ou s'il s'agit de répondre aux exigences de l'article 113(1) CBE qui dispose que les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ainsi, la division d'opposition n'est tenue d'adresser aux parties une notification que lorsqu'elle le juge nécessaire, par exemple pour mettre en relief de nouveaux faits matériels ou juridiques non encore invoqués, ou des points encore obscurs. D'autre part, la règle 58(3) CBE, qui se borne à donner des indications au sujet du contenu des notifications à adresser aux parties le cas échéant, ne saurait modifier en quoi que ce soit ces considérations de principe.

Die Vorschriften des Artikels 101 (2) EPÜ und der Regel 58 (3) EPÜ können daher nach Auffassung der Kammer nicht dahingehend ausgelegt werden, daß die Einspruchsabteilung verpflichtet ist, in jedem Fall mindestens einen Bescheid zu erlassen

3.3 Die Überprüfung der Sachumstände ergibt im vorliegenden Fall, daß die in der Entscheidung aufgeführten Dokumente DE-U-1 994 815 (D1) und DE-U-1 915 661 (D2) und ihre sachliche und rechtliche Würdigung schon im Einspruchsschriftsatz vom 11. April 1988 enthalten waren. Der Patentinhaber hatte ausreichend Gelegenheit, sich zu diesem Vorbringen zu äußern (siehe die Eingabe vom 18. Januar 1989). Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist im übrigen nur auf den eindeutigen Offenbarungsgehalt von D1 und D2 gestützt, insbesondere nimmt sie zu D2 nur auf die schriftlichen Unterlagen (also ohne Zuhilfenahme des später eingereichten Fotos) Bezug. Eine Verletzung des Artikels 113 EPÜ hat daher insoweit nicht stattgefunden.

Hinsichtlich des hierzu erhobenen weiteren Einwands, die Zeit zwischen Zustellung einer Eingabe der Einsprechenden und Beschlüßfassung sei zu kurz gewesen, als daß sie noch eine Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt hätte, ist zu bemerken, daß die Einspruchsabteilung etwas mehr als einen Monat gewartet hat, bevor sie ihre Entscheidung traf, wobei es entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht darauf ankommt, wann sie möglicherweise mit den Entscheidungsvorbereitungen begonnen hat, sondern allein auf den Ausfertigungstag, bis zu dem ein etwaiges weiteres Vorbringen der Beteiligten berücksichtigt werden konnte. Eine (im vorliegenden Fall überschrittene) einmonatige Frist für ein ohne Fristsetzung lediglich zur Kenntnisnahme zugestelltes Schreiben ist nach Auffassung der Kammer in der Regel noch ausreichend, auch in dieser Hinsicht den Erfordernissen des Artikels 113 EPÜ zu entsprechen. Jedenfalls sind im vorliegenden Fall keine Umstände erkennbar oder geltend gemacht worden, die es dem Beschwerdeführer unmöglich gemacht haben könnten, zu den sich im Rahmen der bisherigen Diskussion gehaltenen Argumenten der Beschwerdegegnerin Stellung zu nehmen.

Im Hinblick auf die obenstehenden Feststellungen kann den Anträgen 2 und 3 des Beschwerdeführers nicht stattgegeben werden.

Sachliche Prüfung der Beschwerde

4. ...

5. Neuheit

6. Erfindertätigkeit ...

Hence in the Board's view, the provisions of Article 101(2) EPC and Rule 58(3) cannot be interpreted as meaning that the Opposition Division is obliged in every case to issue at least one communication.

3.3 In the present case, the review of the substantive aspects of the case shows that the documents DE-U-1 994 815 (D1) and DE-U-1 915 661 (D2) cited in the decision were already mentioned in the notice of opposition, dated 11 April 1988, together with an assessment of their substantive and legal significance. The patent proprietor had sufficient opportunity to comment on this aspect (see the submission dated 18 January 1989). Moreover, the decision of the Opposition Division was based solely on the manifest disclosures of D1 and D2; in particular, regarding D2, the decision refers only to the written documents (i.e. without the aid of the photograph which was presented later). So far as this aspect is concerned, therefore, a violation of Article 113 EPC did not occur.

Concerning the further objection that the interval between the notification of a submission from the opponents and the date the decision was issued was too short to allow the appellant to file observations, the Board notes that the Opposition Division waited for somewhat longer than a month before taking its decision, and that, contrary to the appellant's view, the date on which the Opposition Division began its preparations for the decision is of no consequence: the sole issue of importance is the date it was issued, prior to which any further statements by the parties could be taken into consideration. In the Board's view, in the case of a communication which was issued for information purposes only and without setting a time limit for response, a period of one month (which in the present case was exceeded) suffices as a rule to comply with the requirements of Article 113 EPC in this respect also. In the present case, at any rate, no circumstances are apparent or have been advanced such as could have made it impossible for the appellant to file observations on the arguments of the respondents, which remained within the scope of the previous discussion

In view of the above findings, the appellant's requests 2 and 3 cannot be granted.

Substantive examination of the appeal

4. ...

5. Novelty

6 Inventive step ...

La Chambre est donc d'avis que les dispositions de l'article 101(2) CBE et de la règle 58(3) CBE ne peuvent être interprétées de manière à obliger la division d'opposition à adresser, dans tous les cas, au moins une notification aux parties.

3.3 Il ressort de l'examen des faits que l'acte d'opposition en date du 11 avril 1988 comportait déjà les documents DE-U-1994 815 (D1) et DE-U-1 915 661 (D2) mentionnés dans la décision, ainsi que l'appréciation qui en était faite du point de vue technique et juridique par l'opposant. Le titulaire du brevet avait eu largement le temps de prendre position sur ces moyens (cf. la requête du 18 janvier 1989). Du reste, la division d'opposition a fondé sa décision exclusivement sur les divulgations sans équivoque des documents D1 et D2, se limitant même, en ce qui concerne D2, à ce qui lui avait été communiqué par écrit (c'est-à-dire sans se référer aux photos communiquées ultérieurement). Il ne saurait donc y avoir ici violation de l'article 113 CBE.

Pour ce qui est de l'autre objection, selon laquelle le laps de temps séparant la communication d'une lettre émanant de l'opposant et la décision avait été trop court pour donner au requérant une nouvelle possibilité de s'exprimer, il y a lieu de souligner que la division d'opposition avait attendu un peu plus d'un mois avant de rendre sa décision, étant entendu que, contrairement à l'avis du requérant, ce n'est pas tant la date à laquelle elle peut avoir engagé le processus de prise de décision qui importe, que la date d'établissement de l'expédition signée de la décision, date jusqu'à laquelle il était possible de tenir compte d'éventuels autres arguments de l'intéressé. La Chambre estime que lorsque l'Office laisse s'écouler un laps de temps d'un mois (et même davantage, en l'espèce) après qu'il a communiqué une lettre à une partie simplement pour information et sans avoir fixé à celle-ci de délai pour y répondre, il satisfait normalement, dans ce cas également, aux exigences de l'article 113 CBE. En tout état de cause, il ne se dégage de la présente affaire aucune circonstance, même parmi celles invoquées par le requérant, qui permette d'affirmer que celui-ci n'avait pas la possibilité de prendre position sur les arguments de l'intimé

Eu égard aux constatations ci-dessus, il ne peut être fait droit aux requêtes nos 2 et 3 du requérant.

Examen du recours quant au fond

4. ...

5. Nouveauté ...

6. Activité inventive ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen
2. ...
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Kostenerstattung wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. ...
3. The respondents' application for costs is rejected.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 Le recours est rejeté.
2. ...
3. La requête de l'intimé en remboursement des frais est rejetée

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 22. Februar 1990 T 716/89 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdeführer: UNILEVER PLC und UNILEVER NV
Einsprechender/Beschwerdegegner: Unilever PLC

Stichwort: rechtliches Gehör/ UNILEVER

Artikel: 113 (1), 101 (2) EPÜ

Regel: 57 (1) und (3), 58 EPÜ

Schlagwort: "rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren" - "Einsprechender ist Patentinhaber" - "Einspruch wird dem Patentinhaber mitgeteilt"

Leitsatz

Der Grundsatz, wonach die Beteiligten in einem ordnungsgemäßen Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör haben, erfordert es, daß dem Patentinhaber gemäß Regel 57(1) EPÜ ein Einspruch mitgeteilt wird, bevor die Entscheidung zum Widerruf des Patents ergeht; dies gilt auch dann, wenn der Patentinhaber selbst der Einsprechende ist

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 25. Januar 1988 wurde das europäische Patent Nr. 165 001 für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, GB, IT und SE auf die am 4. Juni 1985 eingereichte Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 303 946.9 erteilt.

II. Mit Bescheid vom 13. April 1988 wurde entsprechend Regel 20 EPÜ mitgeteilt, daß das europäische Patent wie beantragt mit Wirkung vom 25. Januar 1988 vom früheren Patentinhaber für den benannten Vertragsstaat GB auf UNILEVER PLC, London und für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, IT und SE auf UNILEVER NV, Rotterdam übertragen und daß der Rechtsübergang in das europäische Patentregister

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 22 February 1990 T 716/89 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: A. Nuss
R. Schulte

Patent proprietor/Appellant: UNILEVER PLC and UNILEVER NV
Opponent/Respondent: UNILEVER PLC

Headword: Right to be heard/ UNILEVER

Article: 113(1), 101(2) EPC

Rule: 57(1) and (3) and 58 EPC

Keyword: "Right to be heard in opposition proceedings" - "Opponent being the proprietor" - "Communication of opposition to proprietor"

Headnote

The principle that parties have a right to be heard in accordance with due process of law requires that under Rule 57(1) EPC an opposition must be communicated to the patent proprietor before a decision is taken to revoke the patent, even where the proprietor is himself the opponent.

Summary of Facts and Submissions

I. By a decision of 25 January 1988 European patent No. 165 001 was granted for designated Contracting States DE, FR, GB, IT and SE on the basis of Euro-PCT patent application No. 85 303 946.9 filed on 4 June 1985.

II. In a communication dated 13 April 1988 notice was given in accordance with Rule 20 EPC that the European patent had as requested been transferred with effect from 25 January 1988 from the previous proprietors to UNILEVER PLC, London, in respect of designated Contracting State GB and to UNILEVER NV, Rotterdam, in respect of designated Contracting States DE, FR, IT and SE, and that the

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2 en date du 22 février 1990 T 716/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: A. Nuss
R. Schulte

Titulaire du brevet/requérant: UNILEVER PLC et UNILEVER NV
Opposant/intimé: UNILEVER PLC

Référence: Droit d'être entendu/ UNILEVER

Article: 113(1), 101(2) CBE

Règle: 57(1) et (3), 58 CBE

Mot-clé: "Droit d'être entendu au cours de la procédure d'opposition" - "Opposant titulaire du brevet" - "Notification de l'opposition au titulaire"

Sommaire

Le postulat selon lequel les parties ont le droit d'être entendues conformément au principe du contradictoire veut qu'en vertu de la règle 57(1) CBE, toute opposition formée soit notifiée au titulaire du brevet avant que ne soit prise la décision de révoquer le brevet, même si le titulaire est l'opposant

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 25 janvier 1988, le brevet européen n° 165 001 a été délivré pour les Etats contractants désignés DE, FR, GB, IT et SE sur la base de la demande de brevet euro-PCT n° 85 303 946.9 déposée le 4 juin 1985.

II. Par notification en date du 13 avril 1988, il a été signalé, conformément à la règle 20 CBE, que le brevet européen a été transféré comme requis des titulaires précédents, avec effet au 25 janvier 1988, à UNILEVER PLC, Londres, en ce qui concerne l'Etat contractant désigné GB, et à UNILEVER NV, Rotterdam, pour ce qui est des Etats contractants désignés DE, FR, IT et SE, et que ce transfert a été inscrit au Re-

eingetragen und im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde.

III. Mit Schreiben vom 23. November 1988 legte UNILEVER PLC, London gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, GB und IT. Gleichzeitig entrichtete sie die Einspruchsgebühr. In ihrer Begründung nannte die Einsprechende die am 21. August 1985 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 151 783 mit einer US-Priorität vom 27. Januar 1984, in der die Vertragsstaaten BE, DE, FR, GB und IT benannt waren.

IV. Mit Entscheidung vom 7. September 1989 widerrief die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 165 001 für die benannten Vertragsstaaten DE, FR, GB und IT und hielt es für den benannten Vertragsstaat SE in unveränderter Form aufrecht.

V. Die Einsprechende (UNILEVER PLC) und die Mitinhaberin (UNILEVER NV) legten am 3. November 1989 per Telekopie gegen den Widerruf des Patents Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung erklärten sie, daß sie kurz nach der Patenterteilung eine einschlägige Vorbeschreibung gefunden hätten und ihr Patent gegenüber dieser abgrenzen wollten, um so ein solides Patent mit engerem Umfang zu erhalten. Die Änderungen, die erwogen worden seien, seien nicht zusammen mit der Einspruchsbegründung eingereicht worden, da sonst Dritte aufgrund anderer Vorbeschreibungen Einspruch hätten einlegen können. Was weitere Änderungen erforderlich gemacht hätte, man habe erwartet, daß die Einspruchsabteilung den üblichen Weg gehen und die Beteiligten zur Einreichung von Stellungnahmen auffordern würde (Art. 101 (2), R. 57 (1) und (3) sowie 58 EPÜ). Stattdessen habe sie den Widerruf beschlossen, ohne sich vorher mit den Beteiligten in Verbindung zu setzen. Die angefochtene Entscheidung sollte daher aufgehoben und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden. Ferner sollte die Sache mit den am 5. Januar 1990 zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten geänderten Ansprüchen an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden.

Entscheidungsgründe

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

2 Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Regel 57 (1) EPÜ wendet diesen Grundsatz ausdrücklich auf Einspruchsverfahren an: Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber

transfer had been recorded in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin.

III. In a letter filed on 23 November 1988 UNILEVER PLC, London, filed opposition to the European patent, calling for its revocation insofar as it designated the Contracting States DE, FR, GB and IT. The opposition fee was paid at the same time. In their statement of grounds the opponents cited European patent application No. 151 783 published on 21 August 1985 with US priority from 27 January 1984 and designating the Contracting States, BE, DE, FR, GB and IT

IV. By a decision of 7 September 1989 the Opposition Division revoked European patent No. 165 001 for designated Contracting States DE, FR, GB and IT, and maintained it unamended for designated Contracting State SE

V. The opponents (UNILEVER PLC) and the co-proprietors (UNILEVER NV) lodged an appeal on 3 November 1989 by telecopy against the decision to revoke the patent. In the grounds for their appeal they stated that shortly after the patent had been granted they had become aware of some relevant prior art, and wished to delimit their patent vis-à-vis that prior art in order to obtain a sound patent of narrower scope. Amendments which had been considered had not in fact been submitted with the statement of grounds for the opposition since it was possible that third parties might also file oppositions on the basis of other prior art, necessitating further amendments. The Opposition Division had been expected to follow the normal procedure and invite the parties to file observations (Article 101(2), Rules 57(1) and (3) and 58 EPC). Instead it had taken the decision to revoke without first contacting the parties. The contested decision ought therefore to be set aside and the appeal fee reimbursed. The case should also be remitted to the Opposition Division with the amended claims filed on 5 January 1990 together with the statement of grounds.

Reasons for the Decision

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

2. Under Article 113(1) EPC, decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. Rule 57(1) EPC applies this principle specifically to opposition proceedings: the Opposition Division

giste européen des brevets et publié dans le Bulletin européen des brevets.

III Par lettre reçue le 23 novembre 1988, UNILEVER PLC, Londres, a formé opposition contre le brevet européen, demandant sa révocation pour les Etats contractants désignés DE, FR, GB et IT. La taxe d'opposition a été simultanément acquittée. Dans le mémoire exposant leurs motifs, les opposants ont cité la demande de brevet européen n° 151 783 publiée le 21 août 1985 et se référant à une priorité américaine du 27 janvier 1984, dans laquelle était désignés les Etats contractants BE, DE, FR, GB et IT.

IV. Par décision du 7 septembre 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet européen n° 165 001 pour les Etats contractants désignés DE, FR, GB et IT, et l'a maintenu tel quel pour l'Etat contractant désigné SE.

V. Par télécopie en date du 3 novembre 1989, l'opposant (UNILEVER PLC) et le cotitulaire (UNILEVER NV) se sont pourvus contre la décision portant révocation du brevet. Dans leur exposé des motifs du recours, ils ont déclaré que peu après la délivrance du brevet, ils avaient trouvé un état de la technique pertinent, et souhaitaient délimiter leur brevet par rapport à celui-ci, de manière à obtenir un brevet solide de portée plus étroite. Les modifications envisagées n'avaient pas été jointes au mémoire exposant les motifs de l'opposition, car des tiers auraient également pu former opposition sur la base d'un autre état de la technique, rendant ainsi de nouvelles modifications nécessaires. Ils avaient escompté que la division d'opposition suivrait la procédure normale et inviterait les parties à présenter leurs observations (article 101(2), règles 57(1) et (3) et 58 CBE). Au lieu de quoi, elle a décidé de révoquer le brevet sans s'être auparavant mise en rapport avec les parties. Aussi la décision attaquée doit-elle être annulée et la taxe de recours remboursée. L'affaire doit également être renvoyée devant la division d'opposition avec les revendications modifiées déposées le 5 janvier 1990 en même temps que le mémoire exposant les motifs.

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. Aux termes de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. La règle 57(1) CBE applique expressément ce principe à la procédure d'opposition: la division d'opposition notifie au

ber den Einspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen. Die Einspruchsabteilung ist dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Die angefochtene Entscheidung zum Widerruf des Patents wurde unter Verletzung des rechtlichen Gehörs getroffen, auf das die Beteiligten in einem ordnungsgemäßen Verfahren Anspruch haben.

3. Gemäß einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 24. Juli 1985 (G 1/84, ABl. EPA 1985, 299) ist der Patentinhaber berechtigt, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen. Die Regel 57 (1) schreibt allgemein vor, daß die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber den Einspruch mitteilt und ihn zur Stellungnahme auffordert. Sie sieht keine Ausnahme für den Fall vor, daß der Patentinhaber selbst der Einsprechende ist. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß auch in diesem Fall der Patentinhaber über seinen eigenen Einspruch unterrichtet werden muß, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Dies ist wesentlicher Bestandteil des Grundsatzes, daß Beteiligte einen Anspruch auf rechtliches Gehör haben und daß niemandem ein Recht aberkannt werden darf, bevor er nicht Gelegenheit gehabt hat, als Rechtsinhaber - hier also als Patentinhaber - dazu Stellung zu nehmen.

4 Wie die angefochtene Entscheidung zeigt, hatte die Einspruchsabteilung irrtümlich angenommen, daß Einsprechende und Patentinhaberin ein und dieselbe Person seien. Hätte sie jedoch die Patentinhaberin vor ihrer Entscheidung zur Stellungnahme aufgefordert, so wäre der Irrtum - der offensichtlich auf die große Ähnlichkeit der Namen der beiden Patentinhaberinnen zurückzuführen ist - entdeckt worden. Dies zeigt, wie wichtig es ist, allen Beteiligten rechtliches Gehör zu gewähren, bevor eine nachteilige Entscheidung getroffen wird.

5. Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel darüber, daß die Einspruchsabteilung gemäß Regel 57 (1) EPÜ verpflichtet gewesen wäre, den Einspruch den Patentinhaberinnen mitzuteilen, bevor sie die Entscheidung zum Widerruf des Patents traf, da die Einsprechende entgegen ihrer fälschlichen Annahme nicht die alleinige Inhaberin war. Selbst wenn also die Einspruchsabteilung es für unnötig hielt, den Einspruch gemäß Regel 57 (1) EPÜ der einsprechenden Patentinhaberin (UNILEVER PLC) mitzuteilen, hätte sie ihn doch zumindest der zweiten Patentinhaberin (UNILEVER NV) - die keinen Einspruch eingelegt hatte - mitteilen und sie zur Stellungnahme auffordern müssen. Außerdem hatte die Einspre-

shall communicate the opposition to the proprietor of the patent and shall invite him to file his observations and to file amendments, where appropriate, to the description, claims and drawings within a fixed period. The Opposition Division failed to meet this obligation. The contested decision to revoke the patent was in breach of the right of parties to be heard in accordance with due process of law.

3. According to a decision of the Enlarged Board of Appeal dated 24 July 1985 (G 1/84, OJ EPO 1985, 299) the patent proprietor himself is entitled to file opposition to his own patent. Rule 57(1) EPC lays down in general terms that the Opposition Division shall communicate the opposition to the proprietor of the patent and invite him to file his observations. It does not provide for any exception to this obligation where the proprietor himself is the opponent. The Board therefore considers that even in these circumstances the proprietor must be informed of his own opposition before any decision is taken. This is a fundamental requirement of the principle that parties have the right to be heard in accordance with due process of law and that no person may be deprived of a right without first having the opportunity to comment in his capacity as holder of that right - in this case as proprietor of the patent.

4 As the contested decision shows, the Opposition Division had erroneously assumed opponent and proprietor to be one and the same. If, nevertheless, it had invited the proprietors to comment before taking its decision, the error - obviously due to the close similarity of the two proprietors' names - would have been corrected. This shows how important it is to grant all parties the right to be heard before delivering an unfavourable decision.

5. In the present case there can be no doubt that the Opposition Division was obliged under Rule 57(1) EPC, before delivering its decision to revoke the patent, to communicate the opposition to the proprietors - the opponent, contrary to its false assumption, not being the sole proprietor. Thus even if the Opposition Division thought it unnecessary to communicate the opposition under Rule 57(1) EPC to the proprietor filing the notice of opposition (UNILEVER PLC), it ought nevertheless to have communicated it at least to the second proprietor (UNILEVER NV) - who had not lodged an opposition - and invited them to file their observations. Furthermore, the opponent stated in its notice of opposition that

titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins. Or, la division d'opposition a failli à cette obligation. La décision attaquée de révoquer le brevet porte atteinte aux droits des parties à être entendues, conformément au principe du contradictoire.

3. Conformément à une décision de la Grande Chambre de recours en date du 24 juillet 1985 (G 1/84, JO OEB 1985, 299), le titulaire d'un brevet peut faire opposition à son propre brevet. La règle 57(1) CBE dispose en termes généraux que la division d'opposition doit notifier au titulaire du brevet l'opposition formée et l'inviter à présenter ses observations. Il ne prévoit aucune exception à cette obligation au cas où le titulaire du brevet est lui-même l'opposant. Aussi la chambre estime-t-elle que, même dans ces conditions, le titulaire doit être mis au courant de sa propre opposition avant qu'une décision ne soit prise. Il s'agit là d'un élément fondamental de la règle selon laquelle toute partie a le droit d'être entendue conformément au principe du contradictoire, et que nul ne peut être privé d'un droit avant d'avoir auparavant eu l'occasion de s'exprimer en tant que détenteur dudit droit - en l'occurrence, en tant que titulaire du brevet.

4. Comme il ressort de la décision attaquée, c'est à tort que la division d'opposition a supposé que l'opposant et le titulaire du brevet étaient une seule et même personne. Or, si elle avait, avant de prendre une décision, invité les titulaires à présenter leurs observations, l'erreur - due manifestement à la similitude des noms des deux titulaires - aurait été réparée. Cela montre à quel point il est important d'accorder à toutes les parties le droit d'être entendues avant qu'une décision défavorable ne soit rendue.

5. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la division d'opposition était tenue, en vertu de la règle 57(1) CBE, de notifier l'opposition formée aux titulaires - l'opposant, contrairement à ce qu'elle avait supposé à tort, n'étant pas le seul titulaire - avant de rendre sa décision portant révocation du brevet. Ainsi, même si la division d'opposition estimait inutile de notifier l'opposition au titre de la règle 57(1) CBE au titulaire ayant formé l'opposition (UNILEVER PLC), il aurait néanmoins été de son devoir de la notifier au moins au second titulaire (UNILEVER NV) - qui lui, n'a pas formé opposition - et de les inviter à présenter leurs observations. En outre, l'opposant a déclaré dans son acte d'opposition qu'il convenait

chende in der Einspruchsschrift erklärt, daß das Patent widerrufen werden sollte, "wenn keine Änderung erfolgt, die diese Vorbeschreibung entkräftet". Dies zeigt, daß die Einsprechende vor einer endgültigen Entscheidung eine Mitteilung des Amtes erwartete. Da keine solche Mitteilung erfolgt ist, verstößt die Entscheidung gegen Regel 57 (1) EPÜ; die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

6. Die Beschwerdegebühr ist gemäß Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen, da die Verletzung des rechtlichen Gehörs einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auf der Grundlage der am 5. Januar 1990 eingereichten geänderten Ansprüche an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

the patent "in the absence of an amendment to overcome this prior art" should be revoked. This shows that the opponent expected a communication from the Office before a final decision. Since it failed to do so, its decision is in breach of Rule 57(1) EPC and the contested decision must thus be set aside and the case remitted to the Opposition Division.

6. The appeal fee is to be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC since a breach of the right to be heard in accordance with due process of law constitutes a substantial procedural violation.

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 continuation of the opposition proceedings on the basis of the amended claims filed on 5 January 1990.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

de révoquer le brevet "en l'absence de modifications invalidant cet état de la technique". Cela montre que l'opposant escomptait une notification de la part de l'Office avant une décision finale. Tel n'ayant pas été le cas, la décision de la division d'opposition contrevient aux dispositions de la règle 57(1) CBE, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée devant la division d'opposition.

6. La taxe de recours doit être remboursée conformément à la règle 67 CBE, puisqu'une violation du droit d'être entendu conformément au principe de la contradiction constitue un grave vice de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure d'opposition sur la base des revendications modifiées déposées le 5 janvier 1990.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

Aufgrund des ständig steigenden Arbeitsanfalls haben sich beim EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand bei der Recherche bis Ende 1992 vollständig abgebaut sein wird, wird der Abbau des Rückstands in der Sachprüfung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt (siehe Mitteilungen des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988, ABI. EPA 1989, 40 und 17. November 1989, ABI. EPA 1989, 523).

Die bisherige Beteiligung an diesem Programm macht deutlich, daß seine Vorteile den Anmeldern immer noch zu wenig bekannt sind. Die Anmelder werden daher an die sieben - inzwischen weiter verbesserten - Maßnahmen (siehe Maßnahmen 5 und 6) erinnert und ermutigt, davon Gebrauch zu machen.

Maßnahme 1

Antrag auf beschleunigte Recherche/ Prüfung

Anmelder, die ein berechtigtes Interesse an einer beschleunigten Recherche und/oder Prüfung haben, können dies mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich bemühen, solchen Anträgen zu entsprechen.

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß die **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

* Wiederverlautbarung der zuerst in ABI EPA 1991 601 veröffentlichten Mitteilung

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

Due to an ever increasing workload, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search will be cleared entirely by the end of 1992, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of seven measures designed to ensure quicker processing of European patent applications (see Notices of the President of the EPO of 6 December 1988, OJ EPO 1989, 40 and 17 November 1989, OJ EPO 1989, 523).

A review of participation in that programme indicates that applicants are not yet fully aware of its advantages. Applicants are therefore reminded of the seven measures which have been further improved (see Measures 5 and 6) and are encouraged to make use of them.

Measure 1

Request for accelerated search/exami- nation

Applicants with a legitimate interest in accelerated search and/or examination may simply request this by a reasoned statement in writing. The Office will then endeavour to comply.

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all steps necessary to ensure that **search reports for first filings are available to applicants no later than 9 months from the filing date.**

* Republication of the notice first published in OJ EPO 1991, 601

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement ac- célééré des demandes de bre- vet européen ["sept me- sures"]*

L'augmentation constante de la charge de travail a entraîné des arriérés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche sera entièrement résorbé à la fin de l'année 1992, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps.

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen (voir communiqués du Président de l'OEB du 6 décembre 1988, JO OEB 1989, 40 et du 17 novembre 1989, JO OEB 1989, 523).

La participation à ce programme ayant fait apparaître que les demandeurs ne connaissent pas encore suffisamment ses avantages, le présent communiqué leur rappelle ces sept mesures, auxquelles de nouvelles améliorations ont été apportées (voir 5^e et 6^e mesures), et les encourage à y recourir.

1^{re} mesure

Requête en recherche/examen accé- léré

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. L'Office s'efforcera alors de leur donner satisfaction.

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que **les demandeurs disposent des rapports de recherche concernant les premiers dépôts au plus tard neuf mois à compter de la date de dépôt.**

* Nouvelle publication du communiqué dont le texte est paru pour la première fois au JO OEB 1991, 601

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4.A (2) PVÜ und Art. 66 EPÜ).

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche, im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden.

Maßnahme 4

Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPÜ) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Aufforderung des EPA nach Artikel 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S 5, Pkt B 8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts, zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art. 10b Gebührenordnung).

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO C-V, 1.3).

A European first filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Article 4.A(2) of the Paris Convention and Article 66 EPC)

Measure 3

Substantive response to the search report

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a **written request for accelerated examination accompanied by a substantive response** to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. A substantive response means either reasoned observations or appropriate amendments to the claims, in which case the applicant should indicate why the amendments are considered to render the claims patentable over the documents cited in the search report.

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B8) or later in a separate communication to the EPO

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The examination fee will be refunded in full or at a rate of 75% if, in the light of the search report for instance, the application is withdrawn, or is deemed withdrawn or refused before the Examining Division has assumed responsibility or before substantive examination has begun (Article 10b Rules relating to Fees).

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet, naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A(2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Par réponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes).

Maßnahme 5*Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids*

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) gestellt worden, **so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist**

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag (Art. 94 EPÜ) gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder frühzeitig einen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2).

Maßnahme 6*Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders*

Voraussetzung für eine raschere Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung unverzüglich ernsthaft erwidert (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 2). Die Erwiderung soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen; nur so kann diese den Fall schneller zum Abschluß bringen. **Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, auf eine solche Erwiderung innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Eingang zu antworten.** Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidierungsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Maßnahme 7*Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase*

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988, ABI EPA 1989, 43).

Measure 5*Rapid issue of the first examination report*

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has been filed, **the Office will make every effort to issue the first examination report within 4 months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later.**

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for examination (Article 94 EPC) is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1.1.2).

Measure 6*Prompt bona fide response by the applicant*

A precondition for accelerated examination is a prompt bona fide response by the applicant to the Examining Division communication (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 2). Such response should deal precisely with all of the points raised by the Division which only then can bring the case to a quicker conclusion. **The Division will make every effort to reply to such response within 3 months of its receipt.** Furthermore a request under Rule 84 EPC for an extension of time in which to make the response should not be made unless absolutely necessary.

Measure 7*Accelerated processing at the grant stage*

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51 (4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 4.9 and Notice from the Vice-President, DG 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43)

5^e mesure*Envoi rapide de la première notification de l'examinateur*

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{re} et 3^e mesures) a été présentée, **l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examinateur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.**

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf. 4^e mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

6^e mesure*Réponse rapide et consciencieuse du demandeur*

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 2), c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés; c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

7^e mesure*Traitement accéléré au stade de la délivrance*

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

VERTRETUNG

Ausbildung im EPA für Patentvertreter

Patentvertretern, die die europäische Eignungsprüfung noch nicht abgelegt haben, bietet das Europäische Patentamt die Möglichkeit einer Ausbildung im EPA in München. Unter dem Begriff "Vertreter" sind sowohl freiberuflich arbeitende als auch in der Industrie tätige Personen zu verstehen. Mit dieser Ausbildung ist Anfang 1991 begonnen worden; sie zielt zwar vor allem auf Bewerber für die europäische Eignungsprüfung ab, doch sind auch nach Artikel 163 EPU in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Interessenten willkommen. Eine besondere Zielgruppe sind **Personen, die keine der EPA-Amtssprachen als Muttersprache haben oder aus unterrepräsentierten Vertragsstaaten kommen**; diese Bewerber werden bei der Auswahl bevorzugt.

Programm

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der GD 2. Falls gewünscht, kann in der GD 3 ein weiterer Aufenthalt von bis zu 4 Wochen vorgesehen werden. Der Zeitabstand zwischen diesen beiden Aufenthalten kann individuell bestimmt werden. In der GD 2 sollen die Praktikanten zusammen mit Prüfern, die sich noch in der Ausbildung befinden, an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Ausbilder betreut. Sie können auch an Kursen für Prüfer teilnehmen, die während ihres Aufenthalts stattfinden. In der GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Während beider Aufenthalte können die Praktikanten an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden in Spezialseminaren mit anderen Tätigkeiten des EPA in München vertraut gemacht.

Kosten und Unterbringung

Das EPA erhebt für das Praktikum keine Gebühren. Für ihren Aufenthalt in München müssen die Praktikanten jedoch selbst aufkommen. Auf Wunsch erteilt das EPA Auskunft über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und ortsansässige Banken, die Darlehen anbieten. Endgültige Abmachungen müssen die Praktikanten selbst treffen.

Zulassung

Für dieses Ausbildungsprogramm können sich Staatsangehörige aller EPÜ-Vertragsstaaten anmelden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Hoheitsge-

REPRESENTATION

Training at the EPO for Patent Attorneys

The EPO offers the opportunity for patent attorneys who have not yet passed the European Qualifying Examination to receive training within the EPO in Munich. The term "attorney" is intended to include persons active in the free profession as well as in industry. This training started at the beginning of 1991, and although it is mainly aimed at candidates for the European Qualifying Examination, it is also open to professional representatives who have been entered on the list under Article 163 EPC. A particular target group are **people whose mother tongue is not an EPO official language or who come from under-represented Contracting States**, and these applicants are given preference in the application procedure.

The Programme

The trainees spend a period of 4 weeks with DG 2. If desired, a period of up to 4 weeks with DG 3 may also be provided for. The length of the interval between these two periods is flexible. In DG 2 the trainees work alongside trainee examiners on actual cases and are supervised by a training officer. They can participate in examiners' courses that take place during their stay. In DG 3 the trainees are assigned to a Technical Board of Appeal. During both periods the trainees are able to attend oral proceedings. Special seminars acquaint the trainee with other activities of the EPO in its Munich office.

Costs and Accommodation

The EPO does not charge the trainees. The trainees have to finance their stay in Munich themselves. The EPO supplies information on affordable accommodation and local banks who can offer loans, if so desired. The final arrangements have to be made by the trainees personally.

Admission

The programme is open to nationals of all EPC Contracting States having their residence within the territory of one of the Contracting States. In exceptional

REPRESENTATION

Formation à l'OEB pour les agents de brevets

L'OEB offre aux agents de brevets qui n'ont pas encore passé l'examen européen de qualification la possibilité de suivre des stages de formation à l'Office à Munich. Par agents de brevets, il faut entendre ici toute personne exerçant cette profession soit à titre libéral, soit comme salariée d'une entreprise. Les stages ont commencé au début de l'année 1991; bien que principalement destinée aux candidats à l'examen européen de qualification, la formation est également ouverte aux personnes inscrites au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés. En tout état de cause, sont tout particulièrement visées **les personnes dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou qui proviennent d'Etats contractants sous-représentés**; préférence leur sera donnée lors de l'examen des demandes de participation aux stages de formation.

Programme

Les stagiaires passent quatre semaines à la DG 2 et, s'ils le souhaitent, jusqu'à quatre semaines à la DG 3. Le laps de temps séparant ces deux stages de quatre semaines sera plus ou moins long. A la DG 2, les stagiaires étudieront, avec l'assistance d'un agent chargé de la formation, des cas concrets aux côtés d'examineurs stagiaires. Ils auront également la possibilité de prendre part aux cours destinés aux examinateurs qui auront lieu pendant leur séjour. A la DG 3, ils seront affectés à une chambre de recours technique. Pendant ces deux stages, ils pourront assister à des procédures orales. Des séminaires spéciaux permettront de les familiariser avec d'autres activités de l'OEB à Munich.

Frais et hébergement

Aucune contribution financière n'est demandée aux stagiaires. Leur séjour à Munich sera néanmoins à leurs frais. Sur demande, l'OEB leur fournira des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables et sur les banques à Munich susceptibles de leur consentir un prêt. Il appartiendra cependant aux stagiaires de régler eux-mêmes ces questions.

Admission

Ce programme de formation est ouvert aux ressortissants de tous les Etats parties à la CBE résidant sur le territoire de l'un de ces Etats. Une déroga-

biets eines der Vertragsstaaten haben. In Ausnahmefällen kann von der Bedingung der Staatsangehörigkeit abgewichen werden.

Grundkenntnisse des europäischen Patenterteilungsverfahrens werden vorausgesetzt; **eine Bedingung für die Zulassung ist der erfolgreiche Abschluß der EPI/CEIPI-Grundausbildung im europäischen Patentrecht*** oder eines gleichwertigen Kurses.

Die Praktikanten müssen über gute Kenntnisse in mindestens einer Amtssprache und über Grundkenntnisse in den beiden anderen Amtssprachen verfügen.

Anmeldungen von Bewerbern, die im **zweiten Halbjahr 1992** an der Ausbildung teilnehmen möchten, sollten bis spätestens **30. April 1992** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 141.

Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Zur Zeit können maximal 30 Bewerber pro Jahr zur Ausbildung zugelassen werden. Im Jahre 1991 haben 18 Personen an der Ausbildung teilgenommen (4 BE, je 3 FR, IT und NL, 2 CH sowie je 1 AT, ES und GB), alle in der Generaldirektion 2, und 7 in der Generaldirektion 3; weitere werden ihr Praktikum in der GD 3 im Jahre 1992 machen.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Margaret Garvey, Direktion 5.1.1 (Vertreterfragen und Patentregister), Tel. (089) 2399-5115, zur Verfügung.

cases exemptions can be granted from the nationality criterion.

A basic knowledge of the European patent grant procedure is required, **a condition for admission being that the trainee has successfully completed the EPI/CEIPI Basic Training Course in European Patent Law*** or an equivalent course.

The trainees must have a good knowledge of at least one of the official languages, and a basic knowledge of the other two.

Applications from persons wishing to participate in the **second six months of 1992** should reach the EPO by **30 April 1992**. An application form can be found on page 142.

It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate.

At present up to 30 candidates a year can be accepted for training. In 1991, 18 trainees took part in the scheme (4 BE, 3 FR, IT and NL, 2 CH and 1 AT, ES and GB). They all spent time in DG 2, 7 of them also in DG 3. More will be doing their DG 3 training in 1992.

Further information can be obtained from Ms Margaret Garvey, Directorate 5.1.1 (Representation and Register of Patents), Tel (089) 2399-5115.

tion peut être accordée à titre exceptionnel en ce qui concerne la nationalité.

Des connaissances de base sont exigées dans le domaine de la procédure de délivrance de brevets européens, et **les candidats devront impérativement avoir achevé avec succès la formation de base en droit européen des brevets proposée par l'EPI et le CEIPI***, ou une formation équivalente.

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance d'une au moins des langues officielles et être aptes à comprendre les deux autres.

Il incombe aux personnes désireuses de participer aux stages proposés pendant le **deuxième semestre de 1992** de faire parvenir leur candidature à l'OEB d'ici le **30 avril 1992**. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page un formulaire de candidature 143.

Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré d'après la classification internationale de brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

Actuellement, il ne peut être accepté que 30 candidats au maximum par an. En 1991, 18 personnes ont participé aux stages (4 BE, 3 FR, 3 IT, 3 NL, 2 CH, 1 AT, 1 ES et 1 GB), toutes à la direction générale 2, et 7 d'entre elles à la direction générale 3; d'autres effectueront leur stage à la DG 3 en 1992.

Pour de plus amples informations, s'adresser à Mme Margaret Garvey, Direction 5.1.1 (Représentation et Registre des brevets), tél. (089) 2399-5115.

* Siehe ABI. EPA 1992, 94.

* See OJ EPO 1992, 94.

* Voir JO OEB 1992, 94.

Name		Vorname	
Anschrift			
Arbeitgeber			
Telefon während der Arbeitszeit			
Staatsangehörigkeit		Geburtstag	
Muttersprache		Technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation*)	

Hiermit melde ich mich zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter an.

1. Ich bin nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.
 Ich beabsichtige, die europäische Eignungsprüfung _____ (Jahr) abzulegen.
2. Der Abschluß meiner EPI/CEIPI-Grundausbildung in _____ (Ort)
 fand/findet am _____ (Datum) statt; eine Kopie der Bescheinigungen füge ich bei/werde ich
 baldmöglichst nachreichen.
3. Der Abschluß eines meiner Meinung nach gleichwertigen Kurses, nämlich _____
 findet/fand am _____ (Datum) statt.

4.

Sprachen	Sehr gut	Gut	Ausreichend
Englisch			
Deutsch			
Französisch			

5. Erwünschte Monate der Ausbildung in der _____ Alternative Monate _____
 a) GD 2 (Prüfung/Einspruch) _____
 b) GD 3 (Beschwerde) _____

6. Ich bitte das EPA, mir eine Bank für ein Darlehen zu empfehlen.
7. Ich bitte das EPA um Informationen über günstige Übernachtungsmöglichkeiten in München.
8. Ich bitte das EPA um Informationen über Sprachkurse in
 Deutsch
 Englisch
 Französisch
 an denen ich in München (außerhalb des EPA) teilnehmen kann.
9. Ein kurzer Lebenslauf ist beigelegt.

Ort und Datum _____

Unterschrift _____

An
 Europäisches Patentamt
 Direktion 5.1.1
 Vertreterfragen und Patentregister
 Erhardtstraße 27
 W-8000 München 2

*) Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Name	Forename
Address	
Employer	
Telephone during office hours	
Nationality	Date of birth
Mother tongue	Technical field according to the International Patent Classification*)

I hereby apply to take part in the EPO training programme for patent attorneys.

1. I have been entered on the list of professional representatives under Article 163 EPC.

I intend to take the European Qualifying Examination in (year) _____.

2. I completed/will have completed the EPI/CEIPI Basic Training Course in (place) _____
on (date) _____ and enclose a copy of the certificate(s)/will submit a copy of the certificate(s)
as soon as I have obtained it/them.

3. I completed/will have completed a course that I consider to be equivalent on (date) _____
namely _____.

4.

Languages	Very good	Good	Fair
English			
German			
French			

5. Months for which training is requested in

(a) DG 2 (Examination/Opposition) _____

(b) DG 3 (Appeals) _____

Alternative months

6. I would like the EPO to introduce me to a bank in Munich for a loan.

7. I would like the EPO to send me information about affordable accommodation in Munich.

8. I would like the EPO to send me information about language courses that I could take in Munich (outside the EPO) in

German

English

French

9. A brief curriculum vitae is enclosed.

Place and date

Signature

Send to:
European Patent Office
Directorate 5.1.1
Representation and Register of Patents
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2

*) It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate

Nom		Prénom	
Adresse			
Employeur			
Téléphone pendant les heures de bureau			
Nationalité		Date de naissance	
Langue maternelle		Domaine technique, repris de la classification internationale des brevets*)	

Je demande par la présente à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents en brevets.

1. Je suis inscrit au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) _____.
2. J'ai achevé/j'achèverai la formation de base proposée par l'EPI et le CEIPI, à (lieu) _____
le (date) _____, et je joins une copie du (des) certificat(s)/je ferai parvenir une copie du (des) certificat(s)
dès que je l'(les)aurai obtenu(s).
3. J'ai achevé/j'achèverai une formation que j'estime équivalente, le (date) _____
à savoir _____.

4.

Langues	Très bien	Bien	Passable
Allemand			
Anglais			
Français			

5. Mois pendant lesquels je souhaite effectuer un stage
- a) à la DG 2 (Examen/opposition) _____
- b) à la DG 3 (Recours) _____
- Autres mois pendant lesquels je serais éventuellement disponible _____
6. Je désire être mis en relation avec une banque à Munich en vue de l'obtention d'un prêt.
7. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich
8. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue offertes sur la place de Munich (en dehors de l'OEB) en
 allemand
 anglais
 français
9. Un bref curriculum vitae est joint en annexe.

Lieu et date

Signature

Prière de retourner le formulaire à:
Office européen des brevets
Direction 5.1.1
Représentation et Registre des brevets
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2

*) Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré d'après la classification internationale de brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Barger, Erich (AT)
Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Biberstraße 15
Postfach 333
A-1011 Wien

Barger, Werner (AT)
Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Biberstraße 15
Postfach 333
A-1011 Wien

Kopecky, Helmut (AT)
Patentanwälte
Sonn, Pawloy, Weinzinger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien

Krick, Hermann (AT)
Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Biberstraße 15
Postfach 333
A-1011 Wien

Pawloy, Heinrich (AT)
Patentanwälte
Sonn, Pawloy, Weinzinger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien

Piso, Eberhard (AT)
Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Biberstraße 15
Postfach 333
A-1011 Wien

Sonn, Helmut (AT)
Patentanwälte
Sonn, Pawloy, Weinzinger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien

Weinzinger, Arnulf (AT)
Patentanwälte
Sonn, Pawloy, Weinzinger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien

Wolfram, Gustav (AT)
Patentanwälte
Sonn, Pawloy, Weinzinger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Delaunois, Jacques (BE)
rue des Sauniers, 1
B-1430 Rebecq

Kenny, John E. (GB)
rue J. Desmedt, 35
B-1332 Genval (Rixensart)

Vanhamme, Joseph Louis (BE)
Office Parette (Fred Maes)
Paepsem Business Park 18 E
Boulevard Paepsem
B-1070 Bruxelles

Löschungen / Deletions / Radiations

De Rycker, Rudolf (BE) - R. 102(1)
Vereenigde Octrooibureaux Belgie N.V
Bureau De Rycker
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen

* 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

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Eichhorst, Bernd (DE)
 Bettingerstrasse 255
 CH-4125 Riehen

Hunziker, Kurt (CH)
 Oerlikon-Contraves AG
 Schaffhauserstrasse 580
 CH-8052 Zürich

Meyer-Saurer, Reinhardt (CH)
 Haldenweg 4
 CH-6382 Büren

Révy von Belvård, Peter (AT)
 Im Lindengarten 18
 CH-9242 Oberuzwil

Schachinger, Carl Michael (-)
 Patentanwaltsbureau
 Dipl.-Ing. Carl M. Schachinger
 Renggerstrasse 20
 P.O. Box
 CH-8038 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Lahey, Cornelis Dick (AU) - R. 102(1)
 Sonmatt 108
 CH-5242 Birr

Sander, Manfred (AT) - R 102(1)
 Patentabteilung CIBA-GEIGY AG
 CH-4002 Basel

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Brühl, Hans-Dieter (DE)
 Gothaerstraße 46 a
 O-5801 Leina

Eichstädt, Alfred (DE)
 Grundig E M.V.
 Elektro-Mechanische Versuchsanstalt
 Kurgartenstraße 37
 W-8510 Fürth

Finger, Richard (DE)
 Erlenstraße 6
 O-1170 Berlin

Holtappels, Heinz-Josef (DE)
 Siemens AG
 ZFE GR PA 4
 Paul-Gossen-Straße 100
 Postfach 3220
 W-8520 Erlangen

Joseph, Matthias (DE)
 Hauptstraße 50
 O-9212 Niederbobritzsch

Mäder, Wolfram (DE)
 Charlottenstraße 44
 O-9021 Chemnitz

Meizer, Wilfried (DE)
 Stechlinstraße 34
 O-1157 Berlin

Rast, Udo (DE)
 Görschstraße 45/46
 O-1100 Berlin

Rauh, Hannelore (DE)
 Hoffmann, Eitle & Partner
 Arabellastraße 4/VIII
 Postfach 81 04 20
 W-8000 München 81

Thiele, Heinz (DE)
 Hochstraße 69
 W-8507 Oberasbach (Lkr. Fürth)

Änderungen / Amendments / Modifications

Adler, Peter (DE)
 Patentanwälte
 Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
 Löscherstraße 33
 O-8019 Dresden

Barske, Heiko (DE)
 Barske & Le Vrang
 Fliederstraße 1
 W-8071 Wettstetten

Clanet dit Lamanit, Denis (FR)
 Robert-Koch-Straße 1
 W-8000 München 2

Feldkamp, Rainer (DE)
 Patentanwälte
 Wallach, Koch, Dr Haibach, Feldkamp
 Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)
 W-8000 München 2

Goddar, Heinz J. (DE)
 Forrester & Boehmert
 Franz-Joseph-Straße 38
 W-8000 München 40

Haibach, Tino (DE)
 Patentanwälte
 Wallach, Koch, Dr. Haibach, Feldkamp
 Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)
 W-8000 München 2

Hansmann, Dierk (DE)
 Patentanwälte
 Hansmann-Klickow-Hansmann
 Jessenstraße 4
 W-2000 Hamburg 50

Herrling, Siegfried (DE)
 Dohlenweg 33
 W-5190 Stolberg (Rhld)

Hoffmann, Peter (DE)
 Hoechst AG
 Zentrale Patentabteilung
 Postfach 80 03 20
 W-6230 Frankfurt am Main

Hudler, Frank (DE)
 Patentanwälte
 Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
 Löscherstraße 33
 O-8019 Dresden

Kazzer, Peter (DE)
 Sternstraße 5
 O-3010 Magdeburg

Klickow, Hans-Henning (DE)
 Patentanwälte
 Hansmann-Klickow-Hansmann
 Jessenstraße 4
 W-2000 Hamburg 50

Koch, Günther (DE)
 Patentanwälte
 Wallach, Koch, Dr. Haibach, Feldkamp
 Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)
 W-8000 München 2

Kühnau, Ulrich (DE)
 H.-Mauritius-Straße 19 G
 W-8702 Estenfeld

Lehmann, Dietwolf (DE)
 Dahmsfeldstraße 10
 W-4600 Dortmund 50

Le Vrang, Klaus (DE)
 Barske & Le Vrang
 Fliederstraße 1
 W-8071 Wettstetten

Liesegang, Roland (DE)
 Forrester & Boehmert
 Franz-Joseph-Straße 38
 W-8000 München 40

Müller, Heinz-Gerd (DE)
 Bergstraße 11
 W-5632 Wermelskirchen 1

Müller, Joachim (DE)
 Standard Elektrik Lorenz AG
 Patent- und Lizenzwesen
 Postfach 30 09 29
 W-7000 Stuttgart 30

Neumann, Erich (DE)
 Rolle Straße 24
 O-3035 Magdeburg

Reiser, Adolf (DE)
 Postfach 22 16 34
 W-8000 München 22

Rothenburger, Michael (DE)
 Novalisstraße 15
 O-6902 Jena-Lobeda

Rucker, Ernst (DE)
 Fasanenstraße 47
 W-8011 Vaterstetten

Schmidt, Ursula (DE)
 Patentanwälte
 Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
 Löscherstraße 33
 O-8019 Dresden

Schneider, Wilhelm (DE)
 Merckelbachweg 3
 W-4770 Soest

Steimle, Josef (DE)
 Patentanwalt Dipl.-Ing. Josef Steimle
 Gerokstraße 6
 W-7000 Stuttgart 1

Stenzel, Rolf (DE)
 Patentanwalt Rolf Stenzel
 Grenzstraße 20
 Postfach 96
 O-8080 Dresden

Wallach, Curt (DE)
 Patentanwälte
 Wallach, Koch, Dr. Haibach, Feldkamp
 Garmischer Straße 4 (Heimeranplatz)
 W-8000 München 2

Winkler, Andreas Fritz Ernst (DE)
 Forrester & Boehmert
 Franz-Joseph-Straße 38
 W-8000 München 40

Löschungen / Deletions / Radiations

Bartsch, Wolf-Dieter (DE) - R. 102(1)
 Schillerstraße 13
 O-6540 Stadtroda/Thüringen

Baumann, Peter (DE) - R. 102(1)
 Grünstädter Platz 2
 O-6530 Hermsdorf/Th

Bernhardt, Heidelinde (DE) - R. 102(1)
 Schopenhauerstraße 19
 O-7022 Leipzig

Bogen, Gerd (DE) - R. 102(1)
 Glambecker Ring 4
 O-1142 Berlin

Christ, Klaus H. (DE) - R. 102(2)a
 Herderstraße 7
 W-7022 Leinfelden-Echterdingen

Dollase, Hannelore (DE) - R. 102(1)
 Block 663/1
 O-4090 Halle-Neustadt

Feind, Klaus (DE) - R. 102(1)
 Lausitzer Braunkohle AG
 Werksbereich Senftenberg
 Franz-Mehring-Straße
 O-7803 Brieske

Fiedler, Werner (DE) - R. 102(1)
 Saarstraße 8
 O-8040 Dresden

Fischer, Karl (DE) - R. 102(1)
 Karl-Kegel-Straße 77
 O-9200 Freiberg/Sachsen

Fromm, Hartmut (DE) - R. 102(1)
 Jenaer Straße 24
 O-3013 Magdeburg

Günther, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
 Glauchauer Straße 55
 O-9277 St. Egidien

Hache, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
 Straße der DSF 43
 O-9707 Rothenkirchen

Herrkorn, Hans-Jürgen (DE) - R. 102(1)
 A.-Diesterweg-Straße 1
 O-1554 Ketzin

Herrmann, Sebastian (DE) - R. 102(1)
 Hohenklingenstraße 8
 W-8000 München 70

Hilgner, Klaus-Jörg (DE) - R. 102(1)
 Dörnichtweg 39
 O-8080 Dresden

Hockauf, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
 Kleinhausweg 23
 O-8021 Dresden

Kejwal, Reinhold (DE) - R. 102(1)
 Fermersleber Weg 12
 O-3014 Magdeburg

Klotz, Horst (DE) - R. 102(1)
 Dobrowolskistraße 28
 O-1597 Potsdam

- Kramer, Angelika (DE) - R. 102(1)
Ullersdorfer Landstraße 4
O-8052 Dresden
- Kreher, Dietmar (DE) - R. 102(2)a
Wettertalstraße 16
W-7257 Ditzingen 1
- Kreuzbichler, Lorenz (DE) - R. 102(1)
c/o Fa. Degussa
Weißfrauenstraße 9
W-6000 Frankfurt/Main
- Lindner, Fritz (DE) - R. 102(1)
Siedlungsstraße 6
Postfach 07-24
O-8054 Dresden
- Linsener Hans (DE) - R. 102(1)
Agricolastraße 10
O-9590 Zwickau
- Mäder, Winfried (DE) - R. 102(1)
Richard-Eyermann-Ring 4/605
O-5063 Erfurt
- Meinecke, Friedrich (DE) - R. 102(1)
c/o Thyssen Aktiengesellschaft
Postfach 8006
W-4000 Düsseldorf 1
- Müller, Lothar (DE) - R. 102(1)
Deutsche Reichsbahn-Zentrale
Zentralstelle Wagentechnik
Eisenbahnstraße 1 c
O-7270 Delitzsch
- Müller, Rudolf R. (DE) - R. 102(1)
Straße am Park 30/0502
O-7062 Leipzig
- Nicolaus, Gerd (DE) - R. 102(1)
Lichtenberger Straße 16
O-1017 Berlin
- Nürnberg, Klaus-Dieter (DE) - R. 102(1)
Karl-Liebknecht-Straße 5
O-5230 Sömmerda
- Orban, Albrecht (DE) - R. 102(1)
Ahornallee 46
O-1162 Berlin
- Otto, Ralf-Martin (DE) - R. 102(1)
An der Schenke 13
O-4101 Maschwitz
- Rathke, Herbert (DE) - R. 102(1)
Rückertstraße 11 b
O-7022 Leipzig
- Reiche, Dietrich (DE) - R. 102(1)
Rosenfelder Ring 18
O-1136 Berlin
- Reiche, Renate (DE) - R. 102(1)
Rosenfelder Ring 18
O-1136 Berlin
- Roth, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Thüringische Faser AG Schwarza
Breitscheidstraße 103
O-6822 Rudolstadt-Schwarza
- Röhrborn, Günter (DE) - R. 102(1)
Stahl- und Walzwerk Riesa AG
Lauchhammer Straße 10
O-8400 Riesa
- Rylke, Rainer (DE) - R. 102(1)
Haberstraße 45
O-4220 Leuna
- Schinkel, Joachim (DE) - R. 102(1)
Kochstraße 66
O-9090 Chemnitz
- Schlechte, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Kopernikusstraße 72
O-9030 Chemnitz
- Schmidt, Heinz (DE) - R. 102(1)
Triftstraße 10
O-1273 Petershagen
- Schreiber, Günter (DE) - R. 102(1)
Boizenburger Straße 33
O-1144 Berlin
- Steindorf, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Hans-Beimler-Straße 1A
O-7022 Leipzig
- Streubel, Ruth (DE) - R. 102(1)
Karlstraße 57
O-7126 Mölkau
- Streubel, Werner (DE) - R. 102(1)
Karlstraße 57
O-7126 Mölkau
- Suchy, Peter (DE) - R. 102(1)
Agricolastraße 9
O-9005 Chemnitz
- Tröbs, Günter (DE) - R. 102(1)
Bernsdorfer Straße 109
O-9026 Chemnitz
- Viehweger, Manfred (DE) - R. 102(1)
Fermersleber Weg 34
O-3014 Magdeburg
- Weber, Rolf (DE) - R. 102(1)
Anschützstraße 22
W-8520 Erlangen-Bruck
- Wilke, Christine (DE) - R. 102(1)
Ph.-E.-Bach-Straße 2
O-1200 Frankfurt/Oder
- Zappel, Albrecht (DE) - R. 102(1)
Paul-Klee-Straße 65
W-5090 Leverkusen 1

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kaufmann, Frantz (DK)
c/o Grindsted Products
Edwin Rahrs Vej 38
DK-8220 Brabrand

Löschungen / Deletions / Radiations

Klit, Erik (DK) - R. 102(1)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
DK-2630 Taastrup

ES Spanien / Spain / Espagne

Löschungen / Deletions / Radiations

Molinero Zopio, Felix (ES) - R. 102(1)
Islas Cies, 34 - 8.X
E-28035 Madrid

Obon Ferreres, Pedro (ES) - R. 102(2)a
Calle Novena, 16
E-28016 Madrid

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

de Pastors, Alice (FR)
13, Avenue du Général Leclerc
F-78150 Le Chesnay

Änderungen / Amendments / Modifications

Bonnier, Patrick (FR)
France Télécom
Centre Commun d'Etudes de Télédiffusion
et de Télécommunications
4, rue du Clos Courtel
B.P. 59
F-35512 Cesson Sévigné Cédex

Bossard, Jacques-René (FR)
Meyer & Partenaires
Conseils en Propriété Industrielle
Bureaux Europe
20, Place des Halles
F-67000 Strasbourg

Bouju, André (FR)
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.
38, Avenue de la Grande Armée
F-75017 Paris

Courtois, Jean-Michel (FR)
Société Bertin
B.P. 22000
F-13791 Aix-en-Provence Cédex 3

Derambure, Christian (FR)
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.
55, rue Boissonade
F-75014 Paris

Haicour, Philippe Godefroy (FR)
Elf Atochem S.A.
Département Propriété Industrielle
4-8, Cours Michelet
La Défense 10 - Cédex 42
F-92091 Paris La Défense

Hurwic, Aleksander Wiktor (FR)
Cabinet Orès
6, Avenue de Messine
F-75008 Paris

Keib, Gérard (FR)
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.
38, Avenue de la Grande Armée
F-75017 Paris

Lassaille, Christian Michel (FR)
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.
4, Square Jean Moulin
F-73100 Aix les Bains

Lejet, Christian (FR)
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.
55, rue Boissonade
F-75014 Paris

Littloff, Denis (FR)
Meyer & Partenaires
Conseils en Propriété Industrielle
Bureaux Europe
20, Place des Halles
F-67000 Strasbourg

Monod, Jean-Yves (FR)
Michelin & Cie
Services SRK. Brevets
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex

Picard, Pierre (FR)
25, Boulevard Arago
F-75013 Paris

Pontet, Bernard (FR)
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.
38, Avenue de la Grande Armée
F-75017 Paris

Quéré, Jean-Pierre (FR)
Kaysersberg
Service Propriété Industrielle
23, Boulevard Georges Clemenceau
F-92402 Corbevoie Cédex

Rioufrays, Roger (FR)
29, chemin des Petites-Brosses
F-69300 Caluire

Varnière-Grange, Monique (FR)
c/o IXAS Conseil
15, rue Emile Zola
F-69002 Lyon

Löschungen / Deletions / Radiations

Degery, Annik (FR) - R. 102(1)
20, rue Guynemer
F-92380 Paris

Desgigot, Jean (FR) - R. 102(1)
Péchiney-Ugine-Kuhlmann
23, rue Balzac
F-75008 Paris

Kessler, Jacques C. (FR) - R. 102(1)
B.P. 515
F-75017 Paris Cédex

Monnier, Joseph (FR) - R. 102(2)a
142/150, Cours Lafayette
F-69003 Lyon

Olivier, Robert (FR) - R. 102(1)
Compagnie Française de Raffinage
22, rue Boileau
F-75781 Paris Cédex 16

Panel, François (FR) - R. 102(1)
CERAVER
10, quai Paul Doumer
F-92411 Courbevoie Cédex

Trobat, Pierre (FR) - R. 102(1)
Office national d'études
et de recherches aérospatiales-Onera
F-92320 Châtillon

Weinstein, Zinovi (FR) - R. 102(2)a
20, Avenue de Friedland
F-75008 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Aspden, Harold (GB)
Acres High
Hadrian Way
GB-Chilworth, Southampton S01 7HZ

Muir, Henry Joseph (GB)
Royal Ordnance plc
Patents & Licensing Department
11 Strand
GB-London WC2N 5JT

Tait, Brian Steele (GB)
I C I Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK104TG

Walker, Antony James Alexander (GB)
W P. Thompson & Co
Kings Building
South Church Side
GB-Hull, North Humberside HU1 1RR

Whitten, George Alan (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
GB-London SW1HORJ

Änderungen / Amendments / Modifications

Archer, Philip Bruce (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
New Priestgate House
57 Priestgate
GB-Peterborough, Cambs. PE1 1JX

Broadie, Roger Gaymer (GB)
International Computers Limited
Patents & Licensing
Six Hill House
London Road
GB-Stevenage, Herts SG1 1YB

Bryant, Tracey (GB)
Unilever plc
Patent Division
Quarry Road East
GB-Bebington, Wirral L63 3JW

Chandler, Derek Richard (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Cooke, William Douglas (GB)
Hughes Clark & Co.
P.O. Box 22
114/118 Southampton Row
GB-London WC1B 5AA

Cullis, Roger (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Davis, Norman Norbridge (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Dixon, Sarah (GB)
c/o Nestlé UK Ltd
St. George's House
GB-Croydon, Surrey CR9 1NR

Dodd, David Michael (GB)
5 Half Edge Lane
Eccles
GB-Manchester M30 96J

Eyles, Winifred Joyce (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Gaskin, John Shield (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Goddin, Jeremy Robert (GB)
Wheelwrights
Head Street
GB-Goldhanger, Essex CM9 8AY

Hamilton, Raymond (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Hasler, Christopher (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Hurst, Richard Arthur Alexander (GB)
THORN EMI Patents Limited
Central Research Laboratories
Dawley Road
GB-Hayes, Middlesex UB3 1HH

Kerr, Michael Arthur (GB)
Northend House
92 High Street
GB-Dorchester -on-Thames, Oxon OX10 7HP

Kosmin, Gerald Emmanuel (GB)
7 Lapstone Gardens
GB-Kenton, Harrow HA3 ODZ

Marsh, Robbin Geoffrey (GB)
THORN EMI Patents Limited
Central Research Laboratories
Dawley Road
GB-Hayes, Middlesex UB3 1HH

Neville, Peter Warwick (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Osborne, David Ernest (GB)
THORN EMI Patents Limited
Central Research Laboratories
Dawley Road
GB-Hayes, Middlesex UB3 1HH

Parker, Geoffrey (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Parry, Christopher Stephen (GB)
c/o Saunders & Dolleymore
9 Rickmansworth Road
GB-Watford WD1 7HE

Percy, Richard Keith (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Raynor, John (GB)
c/o W.H. Beck, Greener & Co.
7 Stone Buildings
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3SZ

Stables, Patrick Anthony (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Stephenson, Gerald Frederick (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Trevor-Briscoe, David William (GB)
British Technology Group plc
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Wallace, Walter (GB)
Walter Wallace Associates
Sherwood Cottage
GB-South Moreton, Oxon OX11 9BU

Löschungen / Deletions / Radiations

Duncan, Angus Henry (GB) - R. 102(1)
52 Bath Road
GB-Emsworth, Hampshire P010 7ES

Greener, FrankWalter George (GB) - R. 102(2)a
7 Stone Buildings
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3SZ

Halstead, John Miles (GB) - R. 102(1)
54 Pine Walk
GB-Carshalton Beeches, Surrey SM5 4HD

King, Bertram Thomas (GB) - R. 102(2)a
Kings Patent Agency Limited
and Herbert J.W. Wildbore
73 Farringdon Road
GB-London EC1 M 3JB

Rice, David Morgan (GB) - R. 102(1)
R.T.Z. Limited
Patents and Trade Marks
7th Floor
Castlemead
Lower Castle Street
GB-Bristol BS1 3PE

Smith, Thomas Ian Macdonald (GB) - R. 102(1)
Burdett House
15-16 Buckingham Street
GB-London WC2N 6DU

Symes, Robert G. (GB) - R. 102(1)
Forrester & Boehmert
Chamberlain House
Paradise Place
GB-Birmingham B3 3HP

Walter, Douglas Ernest (GB) - R. 102(2)a
56, Lime Avenue
GB-Camberley, Surrey GU15 2BQ

GR Griechenland / Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Bletas, Aphrodite (GR)
7, Asklipiou Street
GR-106 79 Athens

Papassotiriou, Efstathios (GR)
20-22, Synessiou Kyrinis Street
GR-114 71 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Iliadi, Marie (GR) - R. 102(1)
4-6, Patmou Street
GR-112 53 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Ciocca, Gianluigi (IT)
Via Tertulliano 38
I-20137 Milano

Orlando, Giorgio (IT)
Studio Consulenza Brevettuale S.r.l.
(Prof. G. Bianchetti)
Via Rossini 8
I-20122 Milano

Savi, Camillo (IT)
Via J. F Kennedy 18
I-20097 S. Donato (Milano)

Saviotti, Guidobaldo (IT)
P.le S. di Santarosa 4
I-20156 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Ganassini, Maria Luisa (IT) - R. 102(1)
c/o Fiammenghi Fiammenghi
Via Quattro Fontane 31
I-00184 Roma

Mariani, Giorgio (IT) - R. 102(2)a
c/o SAIC brevetti S.r.l.
Viale Bianca Maria 15
I-20122 Milano

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

Brekelmans, Paul Johan Gérard (NL)
Akzo N.V.
Patent Department
P.O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem

Loet Feisser, Arnold (NL)
Trenité Van Doorne
European Patent Attorneys
P.O. Box 75265
NL-1070 AG Amsterdam

Rhijnsburger, J.G. (NL)
Postbus 1029
NL-2240 BA Wassenaar

Schalkwijk, Pieter Cornelis (NL)
Akzo N.V.
Patent Department
P.O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem

van Soest, Cornelis H.J. (NL)
Woestduinlaan 83
NL-3941 XC Doorn

Visseren, Willem Joseph (NL)
Akzo N.V.
Patent Department
P.O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem

Löschungen / Deletions / Radiations

Arnold, Abraham François (NL) - R. 102(2)a
Sweelinckplein 1
NL-2500 's-Gravenhage

van der Voort, F.A.N. (NL) - R. 102(1)
Octroobureau Vriesendorp & Gaade
Postbus 266
NL-2501 AW The Hague

van den Brom, Arend Albertus (NL) - R. 102(1)
Internationaal Octroobureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

van Leeuwen, Hendrik Bernardus (NL) - R. 102(1)
Octroobureau DSM
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

van Schaik, Johannes Wilhelmus (NL) - R. 102(1)
Kastanjelaan 18
NL-5581 HE Waalre

PT Portugal**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Alves Cruz, Graça (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 3.0
P-1200 Lisboa

Alves Moreira, Pedro (PT)
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa

Arantes e Oliveira Fonseca, Miguel (PT)
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa

Arnaut, José Luis (PT)
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa

Bobone, José Alexandre (PT)
Avenida Duque d'Avila, 32 - 1.0
P-1000 Lisboa

Carvalho Leal Mendes Moreira, Maria Irene (PT)
Praça General Humberto Delgado, 267 - 5.0
Salas 11/12/13
P-4000 Porto

Cruz, Fernando (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 1.0
P-1200 Lisboa

da Costa Franca, Vitor Hugo (PT)
Avenida Duque d'Avila, 32 - 1.0
P-1000 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João C (PT)
Rua das Flores, 74 - 4.0 andar
P-1200 Lisboa

da Silva Carvalho, Américo (PT)
Rua Marquês de Fronteira, 127 - 2.0
P-1000 Lisboa

de Bessa Monteiro, César Manuel (PT)
Rua Marquês da Fronteira, 8 - 3.0 - Dto
P-1000 Lisboa

de Novaes, Francisco (PT)
Avenida Duque d'Avila, 32 - 1.0
P-1000 Lisboa

de Vasconcellos, João (PT)
Avenida Duque d'Avila, 32 - 1.0
P-1000 Lisboa

Eiró, Miguel (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 1.0
P-1200 Lisboa

Lopes Vieira de Sampaio, Antonio Luis (PT)
Rua Miguel Lupi, 16 - r/c
P-1200 Lisboa

Lopes Vieira de Sampaio, José Eduardo (PT)
Rua Miguel Lupi, 16 - r/c
P-1200 Lisboa

Machado de Barros, João (PT)
Rua do Carmo, 51 - 7.0 A
P-1200 Lisboa

Marquês Granja Garcia, Ruben (PT)
Av. Antonio Augusto de Aguiar, 80 - r/c Esq.
P-1000 Lisboa

Marquês Leite, Vasco (PT)
Arco da Conceição, 3 - 1.0
P-1100 Lisboa

Martinez, José Antonio (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 1.0
P-1200 Lisboa

Martinez, Maria Eugenia (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 1.0
P-1200 Lisboa

May Pereira da Cruz Alves
Garcia, Maria do Rosario (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 3.0
P-1200 Lisboa

Motta Veiga, José (PT)
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa

Oehen Mendes, Manuel (PT)
Avenida Dr. Antunes Guimarães, 700
P-4100 Porto

Olavo Corrêa de Azevedo, Carlos Fernando (PT)
Rua Miguel Lupi, 16 - r/c
P-1200 Lisboa

Pereira, Antonio Maria (PT)
Rua Silva Carvalho, 234
P-1200 Lisboa

Pereira da Cruz, João Manuel (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 3.0
P-1200 Lisboa

Pereira da Cruz, Jorge (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 3.0
P-1200 Lisboa

Pereira da Cruz, Jorge Afonso (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 3.0
P-1200 Lisboa

Pereira da Cruz, Nuno Carlos (PT)
Rua Vitor Cordon, 10 - A - 3.0
P-1200 Lisboa

Pissarra Dias Machado, Antonio José (PT)
Rua das Flores, 74 - 4.0 andar
P-1200 Lisboa

Sardiña de Barros, João Carlos (PT)
Rua do Carmo, 51 - 7.0 - A
P-1200 Lisboa

Sousa da Silva Lourenço, Ludgero (PT)
Av. Antonio Augusto de Aguiar, 80 r/c esq
P-1000 Lisboa

van Zeller Garin, Jorge (PT)
Rua Miguel Lupi, 16 - r/c
P-1200 Lisboa

Veiga Gomes, João José (PT)
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 16-1.0 Dto
P-1000 Lisboa

Vieira Pereira Ferreira, Maria Silvina (PT)
Rua Marquês de Fronteira, 127 - 2.0
P-1000 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Bergvall Efring, Stina Lena (SE)
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB
P.O. Box 17192
S-104 62 Stockholm

Brinck, Curt Edvard (SE)
Hedensgaard 50
S-791 91 Falun

Thorèn, Olof (SE)
Ringvägen 11 B 3TR
S-118 23 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Brännström, Nils-Erik (SE) - R. 102(2)a)
AB Stockholms Patentbyrå, Zacco & Bruhn
Box 2
S-931 21 Skelleftea

MacFie, W R (SE) - R. 102(1)
Albihn West AB
Stora Nygatan 15
S-411 08 Göteborg


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 12/1991, Seiten 633-642 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 12/1991, pp. 633-642.

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 12/1991, pp. 633-642.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.