

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerdekammer  
3.3.1 vom 7. November 1989  
T 73/88 - 3.3.1\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
The Howard Foundation**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
1) Flessner GmbH & Co.  
2) Convent Knabber-Gebäck GmbH  
& Co. KG

**Stichwort: Snack-Produkt/  
HOWARD**

Artikel: 87, 88, 89, 107 EPÜ

**Schlagwort: "Beschwerde - Ein-  
sprechender auch ohne Einlegung  
einer Beschwerde am Beschwerde-  
verfahren beteiligt - Gleichbehand-  
lung aller Beteiligten" - "beschwert  
- Patentinhaber im Einspruchsver-  
fahren" - "Priorität - Disclaimer -  
zusätzliches Merkmal im Anspruch  
- kein Zusammenhang zum Wesen  
und zur Art der Erfindung"**

### Leitsätze

*I. Ein technisches Merkmal im An-  
spruch eines europäischen Patents,  
das für die Bestimmung des Schutz-  
umfangs wesentlich ist, ist nicht  
zwangsläufig auch für die Feststellung  
der Priorität wesentlich.*

*Ob ein bestimmtes Merkmal für Prioritätszwecke wesentlich ist und deshalb in der Prioritätsunterlage konkret offenbart sein muß, hängt davon ab, in welchem Zusammenhang es zum Wesen und zur Art der Erfindung steht. Steht ein Anspruchsmerkmal nicht in Zusammenhang mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung, dann steht es auch nicht in Zusammenhang mit ihrem Wesen und ihrer Art, und sein Fehlen in der Offenbarung der Prioritätsunterlage hat keinen Prioritätsverlust zur Folge, sofern sich der Anspruch ansonsten im wesentlichen auf dieselbe Erfindung bezieht, die auch in der Prioritätsunterlage offenbart ist (in*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1  
dated 7 November 1989  
T 73/88 - 3.3.1\***  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: F. Antony  
G.D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:  
The Howard Foundation**

**Opponent/Appellant:**  
1) Flessner GmbH & Co.  
2) Convent Knabber-Gebäck GmbH  
& Co. KG

**Headword: Snackfood/HOWARD**

Article: 87, 88, 89, 107 EPC

**Keyword: "Appeal - opponent party  
to appeal proceedings without hav-  
ing to file appeal - equal rights of all  
parties" - "Adversely affected -  
patentee in opposition proceed-  
ings" - "Priority - disclaimer -  
additional feature in claim - not  
related to character and nature of  
invention"**

### Headnote

*I. A technical feature in a claim of a  
European patent, which is an essential  
feature for the purpose of determining  
the scope of protection conferred, is  
not necessarily an essential feature or  
element for the purpose of determin-  
ing priority*

*Whether a particular feature is essen-  
tial for the purpose of priority, and  
therefore needs to be specifically  
disclosed in the priority document,  
depends upon its relationship to the  
character and nature of the invention.  
In a case where a feature in a claim is  
not related to the function and effect of  
the invention, such feature is not  
related to the character and nature of  
the invention, and the absence of such  
feature from the disclosure of the  
priority document does not cause loss  
of priority, provided the claim is other-  
wise in substance in respect of the  
same invention as that disclosed in the  
priority document (Decisions T 81/87*

## DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1,  
en date du 7 novembre 1989  
T 73/88 - 3.3.1\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: F. Antony  
G.D. Paterson

**Titulaire du brevet/intimé:  
The Howard Foundation**

**Opposant/requérant:**  
1) Flessner GmbH & Co.  
2) Convent Knabber-Gebäck GmbH  
& Co. KG

**Référence: Aliment à croquer/  
HOWARD**

Article: 87, 88, 89 et 107 CBE

**Mot-clé: "Recours - opposant par-  
tie à la procédure de recours sans  
avoir à former un recours - mêmes  
droits pour toutes les parties" -  
"Cas où il n'a pas été fait droit aux  
prétentions d'une partie - titulaire  
du brevet partie à la procédure d'op-  
position" - "Priorité - disclaimer -  
caractéristique additionnelle dans la  
revendication - sans rapport avec le  
caractère et la nature de l'inven-  
tion"**

### Sommaire

*I. Une caractéristique technique figu-  
rant dans une revendication d'un bre-  
vet européen, d'une importance essen-  
tielle pour la détermination de l'éten-  
due de la protection conférée, n'est  
pas nécessairement une caractéristi-  
que ou un élément essentiel pour la  
détermination de la priorité*

*Pour savoir si une caractéristique parti-  
culière est essentielle pour la détermi-  
nation de la priorité et doit par consé-  
quent être exposée explicitement dans  
le document de priorité, il convient  
d'examiner son rapport avec le carac-  
tère et la nature de l'invention. Dans le  
cas où une caractéristique figurant  
dans une revendication est sans rap-  
port avec la fonction et l'effet de l'in-  
vention, ladite caractéristique est sans  
rapport avec le caractère et la nature  
de l'invention, et le fait qu'elle ne soit  
pas exposée dans le document de  
priorité n'entraîne pas de perte de  
priorité du moment que par ailleurs la  
revendication se rapporte pour le fond*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

Fortbildung der Entscheidungen T 81/87 und T 301/87).

*II. Stellt ein technisches Merkmal im Anspruch eines europäischen Patents eine besondere Ausführungsform eines in der Prioritätsunterlage mehr allgemein offenbarten Merkmals dar, dann führt dies nicht zum Prioritätsverlust, sofern durch dieses besondere technische Merkmal das Wesen und die Art der beanspruchten Erfindung nicht verändert werden, die Erfindung also im wesentlichen dieselbe bleibt wie in der Prioritätsunterlage.*

*III. Wird im Einspruchsverfahren dem Antrag eines Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents von der Einspruchsabteilung stattgegeben, so steht ihm gegen eine ihn belastende Feststellung in der Entscheidung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist (im Anschluß an die Entscheidung J 12/85, ABI EPA 1986, 155). Wurde allerdings die Beschwerde von einem Einsprechenden eingelegt und will der Patentinhaber geltend machen, daß die belastende Feststellung unrichtig ist, so sollte er die Gründe für diese Behauptung in seiner Stellungnahme zur Beschwerdebegründung nach Regel 57 (1) EPÜ im Wege einer Anschlußbeschwerde vorbringen.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 16. April 1981 unter Beanspruchung der Priorität einer britischen Anmeldung vom 26. April 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 301 707 6 wurde am 1. August 1984 das europäische Patent Nr. 39 185 mit 13 Ansprüchen erteilt, von denen die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 bis 12 wie folgt lauten:

"1. Expandiertes Snack-Produkt in Form einzelner gekochter Portionen einer gelatinierte Stärke enthaltenden Teigzusammensetzung, welches mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett enthält, dadurch gekennzeichnet, daß dem Snack-Produkt 15 bis 70 Gew.-% Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, zugesetzt ist

10. Halbfertigprodukt, das mindestens etwas gelatinierte Stärke und einen Zusatz von Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, enthält und aus dem ein Snack-Produkt nach einem der vorangehenden Ansprüche nach einem Verfahren hergestellt werden kann, bei

and T 301/87 followed and distinguished).

*II. If a technical feature in a claim of a European patent is a more specific embodiment of a feature which is more generally disclosed in the priority document, there is no loss of priority provided that the inclusion of such more specific technical features does not change the character and nature of the claimed invention which therefore remains in substance the same invention as that disclosed in the priority document.*

*III. If a patentee in opposition proceedings has had his request that the patent be maintained upheld by the Decision of the Opposition Division, he may not file an appeal against reasoning in the Decision which was adverse to him (here his claim to priority), because he is not adversely affected by the Decision within the meaning of Article 107 EPC (following Decision J 12/85, OJ EPO 1986, 155). In the event of an appeal being filed by an opponent, however, if the patentee wishes to contend that such adverse reasoning was wrong, he should set out his grounds for so contending in his observations under Rule 57(1) EPC in reply to the statement of grounds of appeal, by way of cross-appeal.*

### Summary of Facts and Submissions

I European patent application No. 81 301 707.6, which had been filed on 16 April 1981, claiming priority from a British application filed on 26 April 1980, was granted as European patent No. 39 185 on 1 August 1984 with thirteen claims, the independent Claims 1 and 10 to 12 reading as follows:

"1. An expanded snackfood in the form of discrete cooked portions of a dough composition comprising gelatinised starch, the snackfood containing at least 5% by weight of oil or fat and characterised in that the snackfood includes from 15 to 70% by weight of added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran and mixtures thereof.

10. A half product comprising at least some gelatinised starch and added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran and mixtures thereof, from which a snackfood according to any one of the preceding claims can be prepared by cooking by a process which includes a step whereby half product

à la même invention que celle qui a été exposée dans le document de priorité (cf. les décisions T 81/87 et T 301/87 dans lesquelles la situation était différente).

*II. Si une caractéristique technique mentionnée dans une revendication d'un brevet européen est une réalisation plus spécifique d'une caractéristique exposée de manière plus générale dans le document de priorité, il n'y a pas de perte de priorité, à condition que l'introduction de cette caractéristique technique plus spécifique ne modifie pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée, qui donc reste en substance la même que celle qui est exposée dans le document de priorité.*

*III. Si durant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet conformément à la requête du titulaire, celui-ci ne peut former recours contre les motifs de la décision qui lui sont défavorables (en l'occurrence contre les objections soulevées à l'encontre de sa revendication de priorité), ladite décision ayant fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'article 107 CBE (cf. décision J 12/85, JO OEB 1986, 155). Toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, par voie de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours, conformément à la règle 57(1) CBE.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Une demande de brevet européen portant le numéro 81 301 707.6, revendiquant la priorité d'une demande britannique déposée le 26 avril 1980, a été déposée le 16 avril 1981. Elle a abouti à la délivrance, le 1<sup>er</sup> août 1984, du brevet européen n° 39 185, comprenant treize revendications, les revendications indépendantes 1, 10, 11 et 12 étant formulées comme suit:

"1. Aliment à croquer dilaté présentant la forme de morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé, l'aliment à croquer renfermant au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse et étant caractérisé en ce que l'aliment à croquer comprend de 15 à 70% en poids de son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci.

10. Produit semi-fini comprenant au moins une certaine quantité d'amidon gélatinisé et du son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci, à partir duquel un aliment à croquer selon l'une quelconque des revendications précédentes peut être

dem das portionierte Halffertigprodukt in einem Verfahrensschritt mindestens auf das 1,25fache seines ursprünglichen Volumens expandiert und in einem weiteren oder demselben Schritt mit einem Öl- oder Fettgehalt von mindestens 5 Gew.-% versehen wird.

11. Expandiertes Nahrungsmittelprodukt aus einzelnen gegarten Portionen einer Teigzusammensetzung, die gelatinierte Stärke und einen Zusatz von Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, enthält und zur Herstellung eines Snack-Produkts nach einem der Ansprüche 1 bis 9 verwendet wird, wobei sie mit einem Öl- oder Fettgehalt von mindestens 5 Gew.-% versehen wird.

12. Verfahren zur Herstellung eines Snack-Produkts nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem einzelne Portionen einer Teigzusammensetzung, die gelatinierte Stärke und einen Zusatz von Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, enthält, so gegart werden, daß sie mindestens auf das 1,25fache ihres ursprünglichen Volumens expandieren, wobei das Verfahren einen Schritt einschließt, in dem die Teigportionen mit einem Öl- oder Fettgehalt von mindestens 5 Gew.-% versehen werden und das Garen vorzugsweise (a) durch Fritieren in Öl oder Fett oder (b) durch Eintauchen in ein Bett aus heißem teilchenförmigem Material bewirkt wird, wobei das gegarte Snack-Produkt im Anschluß an Schritt b behandelt wird, um ihm den erforderlichen Fett- oder Ölgehalt vorzugsweise durch Sprühen zu verleihen."

II. Einspruch wurde eingelegt durch

(1) Flessner GmbH & Co. am 18. April 1985 und

(2) Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG am 30. April 1985.

Beide beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber einer Vielzahl von Dokumenten, von denen nur die folgenden in das Beschwerdeverfahren eingeführt wurden:

Unter besonderem Hinweis auf die Dokumente XV und XVII bestritt die Einsprechende 2, daß die Patentansprüche die Priorität aus der am 26 April 1980 eingereichten britischen Anmeldung in Anspruch nehmen dürfen.

III. Mit einer am 11. November 1987 mündlich verkündeten und am 22 Ja-

dough portions are expanded to at least 1.25 times their original volume and a step which may be the same step of imparting an oil or fat content of at least 5% by weight.

11. An expanded food product comprising discrete cooked portions of a dough composition comprising gelatinised starch and added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran and mixtures thereof for use in preparing a snackfood according to any one of claims 1 to 9 by imparting thereto an oil or fat content of at least 5% by weight

12 A process for preparing a snackfood according to any one of claims 1 to 9, which process comprises cooking discrete portions of a dough composition comprising gelatinised starch and added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran, and mixtures thereof to expand the dough portions to at least 1.25 times their original volume, the process including a step whereby an oil or fat content of at least 5% by weight is imparted to the dough portions, the cooking preferably being achieved (a) by frying in oil or fat, or (b) by immersion in a bed of hot particulate material, the cooked snackfood being subsequently treated after step (b) to provide the required level of fat or oil, preferably by spraying "

II. Notices of opposition were filed by

(1) Flessner GmbH & Co on 18 April 1985 and by

(2) Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co KG on 30 April 1985,

each requesting complete revocation of the patent, on the ground of lack of inventive step over a large number of documents, of which only the following ones were introduced into the appeal proceedings:

...

With particular reference to documents (XV) and (XVII). Opponent (2) contested that the claims of the patent were entitled to claim priority from the British application filed on 26 April 1980.

III. In a decision announced orally on 11 November 1987 and posted on

préparé par cuisson par un procédé qui comprend une étape par laquelle des morceaux pâteux de produit semi-fini sont dilatés d'au moins 1,25 fois par rapport à leur volume d'origine, et une étape qui peut consister à donner une teneur en huile ou en matière grasse d'au moins 5 % en poids

11 Produit alimentaire dilaté comprenant des morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé et du son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci, destiné à être utilisé pour la préparation d'un aliment à croquer selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 en donnant à celui-ci une teneur en huile ou en matière grasse d'au moins 5 % en poids

12 Procédé de préparation d'un aliment à croquer selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, procédé dans lequel on cuit des morceaux individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé et du son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci pour dilater les morceaux pâteux d'au moins 1,25 fois par rapport à leur volume d'origine, le procédé comprenant une étape par laquelle une teneur en huile ou en matière grasse d'au moins 5 % en poids est donnée aux morceaux pâteux, la cuisson étant réalisée de préférence (a) par friture dans de l'huile ou dans de la matière grasse, ou (b) par immersion dans un lit de matière particulaire chaude, l'aliment à croquer cuit étant subséquemment traité après l'étape (b) pour obtenir la teneur en matière grasse ou en huile requise, de préférence par pulvérisation."\*

II. Les deux sociétés suivantes ont formé opposition:

(1) le 18 avril 1985, la société Flessner GmbH & Co, et

(2) le 30 avril 1985, la société Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co KG,

chacune demandant la révocation totale du brevet pour absence d'activité inventive par rapport à un grand nombre de documents, parmi lesquels seuls les documents suivants ont été invoqués durant la procédure de recours:

Se référant tout particulièrement aux documents (XV) et (XVII), l'opposante (2) a contesté le droit de la titulaire du brevet de se prévaloir pour les revendications de son brevet de la priorité de la demande britannique déposée le 26 avril 1980

III. Dans une décision qu'elle a rendue oralement le 11 novembre 1987, et

\* Ndt traduction reprise de la traduction des revendications fournie par la demanderesse

nuar 1988 zugestellten Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

In ihrer Entscheidung vertrat sie die Auffassung, daß allen Patentansprüchen nur der europäische Anmeldetag und nicht das beanspruchte Prioritätsdatum zustehe, weil die Zahl 5 in dem in den einzelnen unabhängigen Ansprüchen (und damit auch in den abhängigen Ansprüchen) enthaltenen Merkmal "mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett" nicht aus der Prioritätsunterlage hergeleitet werden könne und deshalb eine nach dem Prioritätszeitpunkt erfolgte Erweiterung des Offenbarungsgehalts darstelle. Den zweiten Grund, weshalb den Ansprüchen die beanspruchte Priorität aberkannt werden sollte, nämlich die Behauptung, daß die in jedem unabhängigen Anspruch konkret genannten Kleiesorten (außer der Weizenkleie) in der Prioritätsunterlage nicht offenbart seien, ließ die Einspruchsabteilung nicht gelten.

Dessenungeachtet vertrat sie die Auffassung, daß die Ansprüche des angefochtenen Patents gegenüber allen Entgegenhaltungen einschließlich der Entgegenhaltungen XV und XVII neu seien. Bei der Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit ging die Einspruchsabteilung aus von ...

IV Die Einsprechenden 1 und 2 (Beschwerdeführerinnen 1 und 2) legten am 8. Februar bzw. am 18. März 1988 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 26. bzw. 20. Mai 1988 eingereicht. In der Beschwerde wurde vorgebracht, daß keinem der Ansprüche das beanspruchte britische Prioritätsdatum zuerkannt werden könne; somit gehörten die Entgegenhaltungen XV und XVII zum Stand der Technik. ...

V. Die Beschwerdegegnerin behielt sich eine Stellungnahme zur Prioritätsfrage vor und behauptete, daß die Entgegenhaltungen XV und XVII auch dann nicht neuheitsschädlich seien, wenn sie zum Stand der Technik gehörten. ...

VI. In der mündlichen Verhandlung am 7. November 1989 wurde zuerst die Prioritätsfrage erörtert. Beide Beschwerdeführerinnen machten geltend, daß in der britischen Prioritätsunterlage weder der Prozentsatz 5 % für den Mindestfettgehalt noch die in den Ansprüchen konkret genannten Kleiesorten (außer der Weizenkleie), noch der Ausschluß von Reiskleie offenbart worden seien. Die Beschwerdegegnerin wies darauf hin, daß die Angabe 5 % zu einem gewissen Grade willkürlich sei und Produkte ausschließen sol-

22 January 1988 the Opposition Division rejected the opposition.

Its decision held that all the claims of the patent were entitled only to the European filing date, not to the claimed priority date, because the figure 5 in the feature "at least 5% by weight of oil or fat" contained in each independent claim (and therefore also in the dependent claims) could not be derived from the priority document, and constituted subject-matter added to the specification after the priority date. A further reason why, it had been argued, the claims were not entitled to the claimed priority, viz lack of disclosure in the priority document of the specific brans (other than wheat bran) enumerated in each independent claim, was not accepted by the Opposition Division.

Nevertheless, it was held that the claims of the patent in suit were novel over all citations, including documents (XV) and (XVII). In determining inventive step the Opposition Division ...

IV. Opponents (1) and (2) (Appellants (1) and (2)) filed appeals on 8 February and 18 March 1988 respectively, and paid the appeal fees on the same dates. Statements of Grounds of Appeal were filed on 26 and 20 May 1988, respectively. It was submitted that none of the claims was entitled to the claimed British priority date, and on this basis documents (XV) and (XVII) were alleged to be part of the state of the art. ...

V. The Respondent reserved his position on the priority question, and submitted that even if (XV) and (XVII) were prior art, they did not affect novelty. ...

VI. At the oral proceedings held on 7 November 1989, the priority question was discussed first. Both Appellants submitted that there was no disclosure in the British priority document either of a figure of at least 5% fat, or of the specific brans (other than wheat bran), listed in the claims, or of the exclusion of rice bran. The Respondent emphasised that the 5% figure was to some extent arbitrary, and served to exclude products containing insufficient fat quantities to provide the desired "fried" taste. Furthermore, when the

dont elle a posté le texte le 22 janvier 1988, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

Dans cette décision, elle a affirmé que pour toutes les revendications de son brevet, la titulaire du brevet ne pouvait se prévaloir que de la date de dépôt de la demande de brevet européen, et non de la date de la priorité qu'elle revendiquait, puisque la présence du chiffre 5 dans la caractéristique "au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse" figurant dans chaque revendication indépendante (et donc aussi dans les revendications dépendantes) ne découlait pas du document de priorité et constituait un objet introduit dans le brevet après la date de priorité. En revanche, le fait que les variétés précises de son (autres que le son de blé) énumérées dans chacune des revendications indépendantes du brevet n'aient pas été divulguées dans le document de priorité ne pouvait, de l'avis de la division d'opposition, être retenu comme un autre argument pour dénier à la titulaire le droit de se prévaloir pour les revendications de son brevet de la priorité qu'elle avait invoquée.

Néanmoins, la division d'opposition a estimé que les revendications du brevet attaqué étaient nouvelles par rapport à tous les documents cités, y compris les documents (XV) et (XVII). Pour la détermination de l'activité inventive, la division d'opposition ...

IV. Les opposantes (1) et (2) (requérantes (1) et (2)) ont formé recours et acquitté la taxe correspondante. La première le 8 février, la seconde le 18 mars 1988. Elles ont produit leur mémoire exposant les motifs du recours la première le 26, la seconde le 20 mai 1988. Elles prétendaient qu'aucune des revendications ne pouvait bénéficier de la date de priorité du document britannique, les documents (XV) et (XVII) devaient être considérés par rapport au brevet comme compris dans l'état de la technique ...

V. L'intimée a réservé sa position sur la question de la priorité, et a affirmé que même en admettant que les documents (XV) et (XVII) étaient compris dans l'état de la technique, la nouveauté de son brevet n'en était pas affectée pour autant.

VI. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 7 novembre 1989, les débats ont porté en premier lieu sur la question de la priorité. De l'avis des deux requérantes, le document de priorité britannique ne précise pas que l'aliment à croquer renferme au moins 5% de matière grasse, et n'indique pas non plus les diverses variétés de son (autres que le son de blé) énumérées dans les revendications, ni encore l'exclusion du son de riz. L'intimée a souligné que, dans une certaine mesure, le chiffre de 5% est arbitraire et

le, die nicht den zur Erzielung des gewünschten "Fritiergeschmacks" nötigen Fettgehalt aufwiesen. Außerdem sei der niedrige Fettgehalt, der sich bei Zugabe des Fettes im Zuge des Fritiervorgangs ergebe, auf die Anwesenheit von Kleie zurückzuführen und sei an sich kein erfinderisches Merkmal; was die Aufzählung bestimmter Kleiesorten betreffe, so stelle der Ausschluß von Reiskleie einen Disclaimer dar und bedürfe daher grundsätzlich keiner Stützung; der Ausdruck "andere Arten von Kleie" beziehe sich auf "allgemein verfügbare Kleie", und würde vom Fachmann sofort als gleichbedeutend mit den im Anspruch aufgeführten Kleiesorten erkannt

Nachdem sich die Kammer kurz zur Beratung zurückgezogen hatte, verkündete der Vorsitzende die Zwischenentscheidung, daß allen Ansprüchen das beanspruchte Prioritätsdatum des 26. April 1980, des Anmeldetags der britischen Anmeldung, zuerkannt werde

VII. ...

VIII. Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit brachten die Beschwerdeführerinnen im wesentlichen folgendes vor:

Daher beantragten die Beschwerdeführerinnen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

IX. ...

Die Beschwerdegegnerin beantragte deshalb die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, geänderten Fassung.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Beschwerdekammer, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, geänderten Fassung aufrechterhalten wird.

## Entscheidungsgründe

### 1. Verfahrensfragen

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

1.2\* Wie unter Nummer IV dargelegt, legte die Einsprechende am 8. Februar 1988 gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde ein und setzte damit das Beschwerdeverfahren in Gang.

fat was added by frying, the low fat content resulted from the presence of bran and was not itself an inventive feature; as to the enumeration of specific brans, exclusion of rice bran was a disclaimer and therefore required no support as a matter of principle, and the "other forms of bran" referred to "generally available bran", which term the skilled person would immediately recognise as equivalent to the brans which were listed in the claim.

After a short adjournment for deliberation the Chairman announced the intermediate decision of the Board that all the claims are entitled to the claimed priority date of 26 April 1980, the filing date of the British application.

VII. ...

VIII. In connection with inventive step, the arguments of the Appellants were essentially as follows:

Consequently, the Appellants requested that the decision under appeal be set aside and the patent in suit revoked.

IX. ...

The Respondent therefore requested the Board to dismiss the appeal and to maintain the patent with an amended text as filed during oral proceedings.

X. At the end of the oral proceedings the Chairman announced the decision of the Board that the decision under appeal is set aside and the patent is maintained with the amended text filed during oral proceedings.

## Reasons for the Decision

### 1. Procedural matters

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

1.2\* As set out in paragraph IV above, Opponent (1) filed an appeal on 8 February 1988 in accordance with the requirements of Article 108 EPC, and on that date the appeal proceedings were thereby brought into being.

visé à exclure les produits contenant des matières grasses en quantité insuffisante pour conférer au produit le goût de "friture" souhaité. De plus, lorsque la matière grasse est ajoutée par friture, la faible teneur en matière grasse est due à la présence de son et n'est pas en soi une caractéristique impliquant une activité inventive; quant à l'énumération des diverses variétés de son, l'exclusion du son de riz est un disclaimer, et donc, par principe, elle n'a pas à se fonder sur le document de priorité, tandis que par "autres formes de son" il faut entendre le "son généralement disponible", c'est-à-dire, ce qui est évident pour l'homme du métier, les variétés de son énumérées dans la revendication.

Après une brève suspension de séance pour délibération, le président a annoncé que la Chambre avait décidé, dans un premier temps, de reconnaître pour toutes les revendications la date de priorité du 26 avril 1980, qui correspond à la date de dépôt de la demande britannique dont la priorité était revendiquée.

VII. ...

VIII. En ce qui concerne l'activité inventive, les arguments des requérantes étaient essentiellement les suivants:

Les requérantes ont demandé par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet contesté.

IX. ...

L'intimée a donc demandé à la Chambre de rejeter le recours et de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié lors de la procédure orale

X. A l'issue de la procédure orale, le président a annoncé que la Chambre avait décidé d'annuler la décision attaquée et de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié pendant la procédure orale.

## Motifs de la décision

### 1. Questions de procédure

1.1. Le recours est conforme aux dispositions des articles 106, 107 et 108 et de la règle 64 CBE; il est donc recevable.

1.2\* Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe IV ci-dessus, l'opposante (1) a formé recours le 8 février 1988 conformément aux dispositions de l'article 108 CBE, engageant ainsi la procédure de recours à compter de cette date

\* Die Ausführungen der Beschwerdekammer unter Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe sind durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/91 (S. ABI EPA 1992, 206) überholt

\* The remarks made by the Board of Appeal under point 1.2 of the Reasons for the Decision have been overruled by the decision of the Enlarged Board of Appeal G 2/91 (see OJ EPO 1992 206)

\* Les arguments présentés par la Chambre au point 1.2 des motifs ont perdu leur raison d'être à la suite de la décision G 2/91 (JO OEB 1992 206) rendue par la Grande Chambre de recours

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß nach Artikel 99 (4) EPÜ "am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber auch die Einsprechenden beteiligt" sind. Demnach gibt es also auch bei mehreren Einsprechenden nur ein Einspruchsverfahren; ebenso gibt es (wie in Artikel 107 EPÜ vorgesehen) nur ein Beschwerdeverfahren.

Nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ sind die übrigen am Einspruchsverfahren Beteiligten auch "am Beschwerdeverfahren beteiligt". Nach Ansicht der Beschwerdekammer brauchte daher die Einsprechende 2 nach dem 8. Februar 1988 keine Beschwerdegebühr zu entrichten, obwohl sie dies am 18. März 1988 tatsächlich getan hat, weil nämlich das Beschwerdeverfahren ab 8. Februar 1988 bereits lief und sie Beteiligte an diesem Verfahren war. Sie hat damit für ein Recht, nämlich das Recht auf Beteiligung am Beschwerdeverfahren, gezahlt, das sie kraft Gesetzes bereits besaß.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer geht aus dem EPÜ nirgends hervor, daß die am Beschwerdeverfahren Beteiligten nicht alle die gleichen Rechte und die gleiche Stellung haben, auf welche Weise sie auch immer Beteiligte geworden sind (sei es durch Einlegung einer Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ oder von Rechts wegen aufgrund von Artikel 107 EPÜ). Außerdem stehen die Gleichbehandlung und Gleichstellung aller Verfahrensbeteiligten im Einklang mit den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ, s. Entscheidung G 1/86 (ABl. EPA 1987, 447). Nrn. 12 bis 14 der Entscheidungsgründe).

So entspricht es nach Auffassung der Beschwerdekammer dem Prinzip der Gleichbehandlung aller am Beschwerdeverfahren Beteiligten, daß jeder Beteiligte zum Beispiel Anspruch auf rechtliches Gehör, das Recht auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung und das Recht auf weitere Beteiligung am Beschwerdeverfahren hat, und zwar auch dann, wenn ein anderer Beteiligter (z. B. derjenige, der die Beschwerde tatsächlich eingelegt hat) seine Beschwerde zurückzieht.

Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß die von der Einsprechenden/Beschwerdeführerin 2 entrichtete Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden muß.

1.3 Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung, wie in Absatz III dargelegt, in den Fragen der Priorität und der Neuheit die Auffassung vertreten, daß den Ansprüchen keine Priorität zustehe, daß sie jedoch gegenüber den beiden "intervenierenden" Dokumenten neu seien, die als im Prioritätsjahr veröffentlicht gälten.

In this connection it is to be noted that under Article 99(4) EPC, "Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the Proprietor". It therefore seems that there is only one "opposition proceedings" even when there are several Opponents; and similarly, there is therefore only one appeal proceedings, as envisaged in Article 107 EPC.

According to Article 107 EPC, second sentence, any other parties to the opposition proceedings "shall be parties to the appeal proceedings as of right." In the Board's view it was therefore unnecessary for Opponent (2) to pay an appeal fee subsequent to 8 February 1988, although he in fact did so on 18 March 1988, because the appeal proceedings were already in existence from 8 February 1988 and Opponent (1) was already a party to such proceedings. He paid a fee for a right which he already possessed by operation of law, namely, to be a party to the appeal proceedings.

In the Board's view, there is nothing in the EPC which suggests that each party to appeal proceedings does not have equal rights and status with the other parties, however he has become a party (i.e. whether by filing an appeal under Article 108 EPC, or by operation of law under Article 107 EPC). Furthermore, the equal rights and status of all parties to a proceedings is in accordance with the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States (Article 125 EPC, and see Decision G 1/86 (OJ EPO 1987, 447), Reasons, paragraphs 12 to 14).

Thus, in the Board's view, it is in accordance with the principle of equal and fair treatment of all parties to an appeal proceedings that each party has, for example, the right to a fair hearing, the right to request oral proceedings, and the right to continue to be a party in the appeal proceedings, even if another party (for example the party who actually filed the appeal) withdraws his appeal.

It follows that in the Board's view, the appeal fee paid by Opponent (2)/Appellant (2) should be refunded.

1.3 In its Decision, as set out in paragraph III above, the Opposition Division held in relation to priority and novelty, that the claims were not entitled to priority but were novel over the two "intervening" documents which were considered to have been published during the priority year

A cet égard, il convient de noter qu'aux termes de l'article 99(4) CBE, "les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition". Manifestement, il n'y a donc qu'une seule "procédure d'opposition", même quand il y a plusieurs opposants; de même, il ressort de l'article 107 CBE qu'il n'y a qu'une seule procédure de recours, même lorsqu'il y a plusieurs requérants.

Aux termes de l'article 107 CBE, deuxième phrase, les autres parties à la procédure d'opposition "sont de droit parties à la procédure de recours". Il était donc inutile, de l'avis de la Chambre, que l'opposante (2) acquitte la taxe de recours après le 8 février 1988, comme elle l'a fait néanmoins le 18 mars 1988, la procédure de recours étant engagée depuis le 8 février 1988 et l'opposante étant déjà partie à cette procédure. Elle a ainsi payé une taxe pour un droit qu'elle avait déjà d'office, à savoir le droit d'être partie à la procédure de recours.

Selon la Chambre, rien dans la CBE ne permet de penser que les parties à la procédure de recours n'ont pas toutes les mêmes droits et le même statut, quelle que soit la manière dont elles sont devenues parties à ladite procédure (par formation d'un recours, en vertu de l'article 108 CBE, ou de droit en vertu de l'article 107 CBE). De plus, l'égalité de droits et de statut entre toutes les parties à une procédure est conforme aux principes du droit procédural généralement admis dans les Etats contractants (cf. article 125 CBE et décision G 1/86, publiée au JO OEB 1987, 447, points 12, 13 et 14 des motifs).

Aussi la Chambre estime-t-elle qu'il est conforme au principe de l'égalité de traitement entre toutes les parties à une procédure de recours que chacune d'elles ait, par exemple, le droit d'être entendue en toute objectivité, de demander la tenue d'une procédure orale et de continuer à être partie à la procédure de recours, même si une autre partie (par exemple celle qui a effectivement formé le recours) retire son recours.

Il s'ensuit que, de l'avis de la Chambre, la taxe de recours versée par l'opposante (2) (requérante (2)) doit être remboursée.

1.3 En ce qui concerne la question de la priorité et de la nouveauté, la division d'opposition a, comme indiqué plus haut au paragraphe III, estimé dans sa décision que les revendications ne pouvaient bénéficier de la priorité, mais n'en étaient pas moins nouvelles par rapport aux deux nouveaux documents cités, qui, selon les requérantes, avaient été publiés pendant l'année de priorité.

Obwohl die Beschwerdeführerinnen in bezug auf die Priorität mit einem Argument erfolgreich waren, brachten sie in ihrer Beschwerdebeurteilung noch weitere Gründe vor, weshalb das Prioritätsrecht nicht gewährt werden sollte; ferner hielten sie an ihrer Behauptung fest, daß die Ansprüche gegenüber den beiden intervenierenden Dokumenten nicht mehr neu seien, wenn ihnen die beanspruchte Priorität abgesprochen werde.

Die Beschwerdegegnerin vertrat in ihrer Erwiderung weiterhin den Standpunkt, daß nicht erwiesen sei, daß die beiden intervenierenden Dokumente Vorveröffentlichungen seien, und daß sie für die Ansprüche in keinem Fall neuheitsschädlich seien. Hinsichtlich der Prioritätsfrage behielt sie sich eine Stellungnahme vor; sie schien sich nicht sicher zu sein, ob sie die Prioritätsfrage im Beschwerdeverfahren stellen durfte ("... und falls es der Patentinhaberin freisteht, dies zu tun, möchte sie ... für die Aufrechterhaltung des Prioritätsdatums plädieren ..."). In der mündlichen Verhandlung brachte sie dies dann tatsächlich vor

Ohne die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall wegen ihres Vorgehens kritisieren zu wollen, zumal die Prioritätsfrage vor der Einspruchsabteilung umfassend behandelt worden war und ihre erneute Erörterung in der mündlichen Beschwerdeverhandlung für die Beschwerdeführerinnen keine Überraschung bot, möchte die Beschwerdekammer die Verfahrenslage wie folgt klarstellen

Da die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten hatte, daß das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden sollte, war die Patentinhaberin durch diese Entscheidung nicht beschwert (Art. 107 Satz 1 EPÜ), weil die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung ihrem Antrag entsprach (s. Entscheidung J 12/85, ABI EPA 1986, 155). Selbst wenn einige der Entscheidungsgründe (nämlich die die Priorität betreffenden) nicht den Anträgen entsprachen und daher für die Patentinhaberin nachteilig waren, konnte sie gegen die Entscheidung keine Beschwerde einlegen. (Die Patentinhaberin hätte natürlich die Möglichkeit, diese Sachverhalte in einem späteren Verfahren wieder aufzunehmen.) Sie war jedoch (als Beschwerdegegnerin) von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren beteiligt (Art. 107 Satz 2 EPÜ).

Nach Eingang der Beschwerdebeurteilung wurde die Beschwerdegegnerin zu einer Stellungnahme nach Regel 57 (1) EPÜ aufgefordert, die gemäß Regel 66 (1) EPÜ auf das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden

In their Grounds of Appeal, the Appellants, although successful in relation to priority on one argument, continued to put forward further reasons why the claim to priority should not be allowed, as well as continuing to contend that the claims were not novel in view of the two intervening documents if the claim to priority was refused.

In his observations in reply, the Respondent continued to contend that the two intervening documents had not been proved to have been prior published, and anyway did not deprive the claims of novelty; as to the priority question, however, he merely reserved his position, and appeared to be uncertain of his rights as regards putting in issue the priority question in the appeal proceedings "... and if it is open to the patentees to do so the Patentees would wish to argue ... for the maintenance of the priority date ...") At the oral hearing the Respondent did so argue.

While not criticising the Respondent in the present case for the course which he took, especially because the priority question had been fully argued before the Opposition Division and its re-argument in the oral proceedings of the appeal caused no surprise to the Appellants, the Board would clarify the procedural position as follows:

Since the Decision of the Opposition Division held that the patent should be maintained as granted, the Patentee was not adversely affected by the decision as such (Article 107 EPC, first sentence), because the decision to maintain the patent as granted was what the Patentee had requested (see Decision J 12/85, OJ EPO 1986, 155). Thus, even though some of the reasoning in the decision (namely that concerning priority) was contrary to the contentions of and therefore adverse to the Patentee, he could not file an appeal against the decision. (The Patentee would, of course, be able to re-argue such matters in any subsequent proceedings). The Patentee was a party to the appeal proceedings (Respondent) as of right, however (Article 107, second sentence, EPC).

Following the filing of the Statements of Grounds of Appeal, the Respondent was invited to file observations in reply under Rule 57(1) EPC, which is applied *mutatis mutandis* to the appeal proceedings by virtue of Rule 66(1) EPC.

Bien que la division d'opposition ait reconnu la justesse de l'un des arguments qu'elles faisaient valoir pour contester la priorité, les requérantes ont, dans leurs mémoires de recours, avancé encore d'autres arguments pour contester le bien-fondé de la revendication de priorité, en répétant par ailleurs que si la revendication de priorité était rejetée, les revendications ne seraient plus nouvelles par rapport aux deux nouveaux documents cités.

Dans les observations qu'elle a présentées en réponse à ces mémoires, l'intimée a soutenu, comme elle l'avait fait auparavant, qu'il n'était pas prouvé que les deux documents cités par les requérantes avaient été publiés antérieurement à la date de dépôt de son brevet, et que, de toute façon, ils ne faisaient pas obstacle à la nouveauté des revendications de celui-ci, toutefois, en ce qui concerne la question de la priorité, elle s'est bornée à réserver sa position, ne paraissant pas très certaine de ses droits en ce qui concerne la possibilité de contester la priorité durant la procédure de recours ("... et si la titulaire en a le droit, elle souhaiterait plaider... pour le maintien de la date de priorité"). Lors de la procédure orale, l'intimée a effectivement plaidé pour le maintien de la date de priorité.

Sans critiquer en l'occurrence l'intimée pour la position qu'elle a adoptée, du fait notamment que la question de la priorité avait été discutée à fond devant la division d'opposition et qu'une nouvelle discussion au cours de la procédure orale devant la Chambre de recours ne pouvait prendre les requérantes au dépourvu, la Chambre aimerait apporter les précisions suivantes en ce qui concerne la procédure:

La division d'opposition ayant estimé dans sa décision que le brevet devait être maintenu tel qu'il avait été délivré, la titulaire ne pouvait affirmer qu'il n'avait pas été "fait droit à ses prétentions" (article 107 CBE, première phrase), puisque le maintien du brevet tel qu'il avait été délivré était précisément ce qu'elle avait demandé (cf. décision J 12/85, JO OEB 1986, 155). Par conséquent, même si certains des motifs de la décision (notamment ceux concernant la question de la priorité) allaient à l'encontre des arguments qu'elle avait avancés et donc de ses prétentions, l'intimée ne pouvait former un recours à l'encontre de cette décision (bien entendu, dans la suite de la procédure, la titulaire serait libre de soulever à nouveau cette question). La titulaire n'en était pas moins de droit partie (en qualité d'intimée) à la procédure de recours (article 107, deuxième phrase, CBE).

Après que les requérantes eurent produit leurs mémoires de recours, l'intimée a été invitée à présenter des observations en réponse, ceci en vertu de la règle 57(1) CBE qui est applicable à la procédure de recours en vertu de la



ist. Will der Beschwerdegegner— wie im vorliegenden Fall - im Beschwerdeverfahren vorbringen, daß ein bestimmter Punkt in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht zu seinen Ungunsten entschieden wurde (obwohl das Gesamtergebnis der Entscheidung zu seinen Gunsten ausgefallen ist), so steht es ihm frei, dies zu tun. Auch sollte er dies in seiner Stellungnahme nicht nur feststellen, sondern auch begründen. Das in Regel 57 in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ vorgeschriebene schriftliche Verfahren soll insbesondere sicherstellen, daß das Vorbringen der Beteiligten zu allen Streitpunkten nach Möglichkeit vor der Prüfung der Beschwerde und einer etwaigen mündlichen Verhandlung schriftlich dargelegt wird. Der Beschwerdegegnerin stand es also im vorliegenden Fall eindeutig frei, im Beschwerdeverfahren vorzubringen, daß die Prioritätsfrage zu ihren Gunsten hätte entschieden werden müssen; außerdem hätte sie die Gründe für diese Behauptung, die eigentlich eine Anschlußbeschwerde darstellt, in ihrer Stellungnahme zur Beschwerdebeurteilung darlegen müssen.

## 2 Priorität

Nachdem die frühestmöglichen Veröffentlichungszeitpunkte der Entgegenhaltungen XV und XVII zwischen dem beanspruchten Prioritätsdatum und dem Anmeldetag des europäischen Patents liegen, muß die Beschwerdekammer prüfen und entscheiden, ob die Beschwerdegegnerin gemäß Artikel 87 bis 89 EPU das beanspruchte Prioritätsrecht aus der britischen Anmeldung Nr. 80/13858 vom 26. April 1980 genießt. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob das europäische Patent dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie die britische Anmeldung (Art. 87 (1) EPÜ).

2.1 Anspruch 1 der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents in der eingereichten bzw. der erteilten Fassung fordert als technisches Merkmal der beanspruchten Erfindung, daß das beanspruchte Snack-Produkt "mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett" enthält. Die britische Anmeldung enthält zwar auf Seite 5, dritter Absatz den Hinweis "Eine weitere unerwartete Eigenschaft des erfindungsgemäßen Snack-Produkts liegt darin, daß sein Fettgehalt vergleichsweise niedrig ist, wenn das Garen durch Fritieren erfolgt ..." sowie ferner auf Seite 8, dritter Absatz die Feststellung "Bevorzugte erfindungsgemäße Snack-Produkte enthalten höchstens 20 Gew.-% Fett, z. B. 8 - 20 Gew.-% Fett ..."; der Mindestwert von 5 % Fett wird jedoch nicht ausdrücklich erwähnt. Die Einspruchsabteilung vertrat in ihrer Entscheidung die Auffassung, daß der Wert von 5 % eine Erweite-

In the circumstances of a case such as the present, if a Respondent wishes to contend in the appeal proceedings that a particular issue in the decision under appeal was wrongly decided against him (even though the overall result of the decision was in his favour), it is certainly open for him to do so. Furthermore, not only should he so state in his observations in reply, but he should also set out his grounds for such contention. A particular purpose of the written procedure prescribed under Rule 57 in conjunction with Rule 66(1) EPC is to ensure as far as possible that the reasoning in support of all parties' contentions is adequately set out in writing prior to examination of the appeal and any oral hearing. Thus in the present case, it was clearly open to the Respondent to contend in the appeal proceedings that the priority issue should have been decided in his favour, and furthermore the grounds for this contention (constituting in effect a cross-appeal) should have been stated in his observations in reply to the Statements of Grounds of Appeal.

## 2 Priority

Since the earliest possible dates of publication of documents (XV) and (XVII) are between the claimed priority date and the date of filing of the European patent, the Board must examine and decide whether the Appellant is entitled to the claimed right of priority from the filing of British application No. 80/13858 on 26 April 1980, pursuant to Articles 87 to 89 EPC. This depends upon whether the European patent is "in respect of the same invention" as the British application (Article 87(1) EPC).

2.1 Claim 1 of the European patent application as filed, and of the European patent as granted, requires as a technical feature of the claimed invention that the claimed snack food contains "at least 5% by weight of oil or fat". While the British application refers at page 5, third paragraph, to the fact that "Another unexpected property of the snack food of the present invention is its relatively low fat content when frying is used for cooking ..." and also states at page 8, third paragraph, that "... preferred snack foods in accordance with the present invention contain 20% by weight or less fat eg 8% to 20% by weight fat ...", the minimum figure of 5% fat is not expressly mentioned. In its Decision the Opposition Division took the view that because the British application does not in terms disclose a numerical requirement of "... at least 5% fat ...", the figure of 5% consti-

règle 66(1) CBE. Dans un cas comme celui dont il est question dans la présente espèce, si un intimé souhaite faire valoir durant la procédure de recours que sur un point donné la décision contestée par les requérantes va à tort à l'encontre de ses prétentions (même si globalement la décision lui donne satisfaction), il est certainement libre de le faire. Dans ce cas, il devrait non seulement présenter ses observations en réponse, mais également justifier ses allégations. La procédure écrite prévue par les dispositions de la règle 57 ensemble la règle 66(1) CBE vise tout particulièrement à amener toutes les parties, dans toute la mesure du possible, à exposer pertinemment par écrit les raisons de leurs allégations, avant qu'il ne soit procédé à l'examen du recours et à la tenue d'une procédure orale. Ainsi, dans la présente espèce, il est clair que l'intimée était libre d'affirmer, durant la procédure de recours, que la question de la priorité aurait dû être tranchée en sa faveur; ce faisant, elle devait par ailleurs indiquer, dans ses observations présentées en réponse aux mémoires de recours, pour quelles raisons elle avançait ces allégations (qui constituaient en fait un recours incident).

## 2. Priorité

Etant donné que les premières dates de publication pouvant être admises pour les documents (XV) et (XVII) se situent entre la date de priorité revendiquée et la date de dépôt de la demande de brevet européen, la Chambre doit examiner et décider si l'intimée peut, en vertu des articles 87, 88 et 89 CBE, revendiquer la priorité de la demande britannique n° 80/13858, déposée le 26 avril 1980, le critère retenu à cet égard étant que le brevet européen doit concerner "la même invention" que la demande britannique (article 87(1) CBE).

2.1 Selon la revendication 1 de la demande de brevet européen telle que déposée et du brevet européen tel que délivré, l'invention revendiquée doit présenter la caractéristique technique suivante: l'aliment à croquer revendiqué doit renfermer "au moins 5 % en poids d'huile ou de matière grasse". Or il est indiqué dans la demande britannique, à la page 5, troisième paragraphe, qu'"une autre propriété inattendue de l'aliment à croquer selon la présente invention est sa teneur relativement faible en matière grasse quand la cuisson est réalisée par friture ..." et, à la page 8, troisième paragraphe, que "... les aliments à croquer préférés selon la présente invention renferment au maximum 20 % en poids de matière grasse, par exemple de 8 à 20 % en poids de matière grasse...", la teneur minimum de 5 % n'étant pas expressément mentionnée. Dans sa décision, la division d'opposi-



zung darstelle und der Prioritätsanspruch nicht aufrechterhalten werden könne, weil in der britischen Anmeldung das zahlenmäßige Erfordernis von "... mindestens 5% Fett " nicht wörtlich offenbart worden sei.

Nach Auffassung der Kammer ist ein solcher Ansatz zur Bestimmung des Prioritätsrechts zu eng und zu wörtlich und entspricht nicht dem Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ. Im Zusammenhang mit diesem Erfordernis muß geprüft werden, ob die früher eingereichte Anmeldung im wesentlichen dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie die europäische Anmeldung oder das europäische Patent.

2.2. Im vorliegenden Fall ist die in der britischen Anmeldung beschriebene Erfindung ihrer Art nach sehr einfach: Es wird ein expandiertes Snack-Produkt in Form einzelner gegarter Portionen einer Teigzusammensetzung bereitgestellt, die gelatinierte Stärke und einen Kleiezusatz enthält. Die Erfindung hat die technische Wirkung, daß es trotz der Zugabe von Kleie nicht zu einem unerwünscht niedrigen Expansionsgrad beim Endprodukt kommt. In ihrer in der britischen Anmeldung beschriebenen und beanspruchten weitesten Form befaßt sich die Erfindung überhaupt nicht mit der Einbringung von Öl oder Fett in das Produkt. In den vorstehend erwähnten Textpassagen auf den Seiten 5 und 8 der Anmeldung wird klar zum Ausdruck gebracht, daß die Erzielung eines vergleichsweise niedrigen Fettgehalts bei der Zubereitung des erfindungsgemäßen Produkts durch Fritieren eine **Eigenart** der Erfindung ist. Jedoch gehören weder das Garen durch Fritieren noch die Einbringung von Fett oder Öl ins Produkt zu der in der britischen Anmeldung beschriebenen Erfindung.

2.3. Die Erfindung, die sowohl in der europäischen Anmeldung als auch im erteilten europäischen Patent beschrieben und beansprucht ist, enthält im Oberbegriff des Anspruchs 1 ein zusätzliches technisches Merkmal, nämlich, daß das expandierte Snack-Produkt "mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett enthält ...". Aus der Beschreibung geht hervor, daß dieser Öl- oder Fettgehalt entweder während des Fritierens (wenn anstelle des Garens frittiert wird) - wobei es von Vorteil ist, daß das Produkt im Vergleich zu bekannten Produkten nur einen vergleichsweise niedrigen Fettgehalt aufzuweisen braucht - oder dadurch in das Snack-Produkt eingebracht wird, daß das anders als durch Fritieren gegarte Produkt mit der nötigen Öl- oder Fettmenge besprüht oder auf andere Weise behandelt wird, damit der gewünschte Geschmack erzielt wird.

tuted added subject-matter and the claim to priority could not be upheld.

In the Board's view such an approach to the determination of the right to priority is too narrow and too literal, and does not conform to the requirement of Article 87(1) EPC. What has to be considered in relation to this requirement is whether, as a matter of substance, the earlier filed application is in respect of the same invention as the invention claimed in the European application or patent.

2.2 In the present case, the invention described in the British application is very simple in nature: it is the provision of an expanded snack food comprising discrete cooked portions of a dough composition comprising gelatinised starch and added bran. The invention involves the technical effect that the addition of bran does not lead to an undesirably low level of expansion in the end product. In its broadest form as described and claimed in the British application, the invention is not concerned with the inclusion of oil or fat in the product at all. In the passages at pages 5 and 8 of the British application mentioned above, it is made clear that the possibility of a relatively low fat content for a product in accordance with the invention in the case when such a product is cooked by frying, is a **property** of the invention. But neither cooking by frying, nor the inclusion of fat or oil in the product, are part of the invention as such which is described in the British application.

2.3 The invention which is described and claimed both in the European patent application as filed and in the granted European patent includes an additional technical feature in the pre-characterising portion of Claim 1, namely that the expanded snack food product contains "... at least 5% by weight of oil or fat ...". The description makes it clear that such oil or fat content may be incorporated into the snack food product either during frying (when frying is used for cooking) - and it is then an advantage that the product need only have a relatively low fat content compared to known products; or by spraying or otherwise treating a product which has been cooked otherwise than by frying with the necessary amount of oil or fat, to obtain the desired flavour

tion a estimé que la demande britannique n'exigeant pas explicitement une teneur minimum d'"au moins 5% de matière grasse...", le fait d'avoir prévu une teneur minimum de 5% constituait un ajout par rapport à l'objet de cette demande, si bien que la revendication de priorité ne pouvait être maintenue.

De l'avis de la Chambre, l'approche suivie par la division d'opposition pour la détermination du droit de priorité est trop étroite et trop littérale, et ne correspond pas à ce qui est exigé à l'article 87(1) CBE. Pour la détermination de ce droit, ce qu'il s'agit de savoir, selon cet article, c'est si, pour le fond, la demande antérieure porte sur la même invention que celle qui a été revendiquée dans la demande européenne ou le brevet européen.

2.2 Dans la présente espèce, l'invention décrite dans la demande britannique est de nature très simple: il s'agit d'un aliment à croquer dilaté se présentant sous la forme de morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gelatinisé et du son rajouté. Un des effets techniques de cette invention est que l'addition de son n'entraîne pas une dilatation insuffisante du produit final. Sous sa forme la plus large telle que décrite et revendiquée dans la demande britannique, l'invention ne porte nullement sur l'incorporation d'huile ou de matière grasse dans le produit. Il ressort clairement des passages précités de la demande britannique (pages 5 et 8) que l'une des **propriétés** de l'invention est la teneur relativement faible en matières grasses que peut présenter un produit selon l'invention lorsqu'il est cuit par friture. Mais ni la cuisson par friture, ni l'incorporation de matière grasse ou d'huile dans le produit ne font partie de l'invention en tant que telle, décrite dans la demande britannique.

2.3 L'invention qui est décrite et revendiquée dans la demande de brevet européen telle que déposée et dans le brevet européen délivré comporte une caractéristique technique supplémentaire dans le préambule de la revendication 1, à savoir que l'aliment à croquer dilaté renferme "au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse". Il ressort de la description que ce pourcentage d'huile ou de matière grasse peut être incorporé dans l'aliment à croquer soit durant la friture (si la cuisson est réalisée par friture) - dans ce cas, le fait que le produit ne nécessite que relativement peu de matière grasse comparé à des produits connus est un avantage -, soit, lorsqu'il est cuit autrement que par friture, par pulvérisation sur le produit de la dose d'huile ou de matière grasse nécessaire ou par un autre mode de traitement du produit avec cette dose d'huile ou de matière grasse, ceci afin d'obtenir la saveur désirée.

Für die Ermittlung der Priorität ist es grundsätzlich unerheblich, aus welchem Grund das oben erwähnte zusätzliche Merkmal gegenüber der früheren britischen Anmeldung in die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung aufgenommen wurde. Offenbar sollte es die Position der Beschwerdegegnerin bei der Verteidigung der Rechtsgültigkeit des Patents stärken.

Dieses zusätzliche Merkmal ist zweifellos insofern ein wesentliches technisches Merkmal der Ansprüche, als es den Schutzbereich des Patents einschränkt, so daß Produkte, die nicht mindestens 5 % Fett oder Öl enthalten, nicht unter den Schutzbereich fallen. Ein neues technisches Merkmal in einem Anspruch, das für die Bestimmung des Schutzbereichs wesentlich ist, ist jedoch nicht zwangsläufig auch für die Feststellung der Priorität wesentlich.

Im allgemeinen führt die Aufnahme eines weiteren technischen Merkmals in einen Anspruch immer zur Einschränkung des Schutzbereichs; außerdem kann dadurch möglicherweise die Art der beanspruchten Erfindung verändert werden. Ob und inwieweit dies der Fall ist, muß im Einzelfall geprüft werden und hängt davon ab, in welchem Zusammenhang das eingefügte technische Merkmal mit den früheren technischen Merkmalen des Anspruchs steht.

2.4 Die Beschwerdekammern haben bereits eine Reihe von Fällen geprüft und entschieden, bei denen die in der europäischen Anmeldung oder dem europäischen Patent beanspruchte Erfindung eine Kombination aus technischen Merkmalen einschließlich eines oder mehrerer zusätzlicher technischer Merkmale erforderlich machte, welche in den betreffenden Prioritätsunterlagen nicht konkret offenbart worden war; vgl. die Entscheidungen T 61/85 vom 30. September 1987 (EPOR 1988, 20), T 85/87 vom 21. Juli 1988 (EPOR 1989, 24), T 81/87 vom 24. Januar 1989 (ABI. EPA 1990, 250), T 301/87 vom 16. Februar 1989 (ABI. EPA 1990, 335). In allen diesen Fällen wurde die Auffassung vertreten, daß ein bestimmtes technisches Merkmal der Erfindung in Kombination mit anderen technischen Merkmalen, die in der europäischen Anmeldung beansprucht worden sind, ein wesentliches Erfindungselement darstellt, das in der entsprechenden Prioritätsunterlage nicht als Kombination mit den anderen technischen Merkmalen offenbart worden war. In all diesen Fällen veränderte die Gegenwart des zusätzlichen technischen Merkmals im Anspruch den wesentlichen Charakter der beanspruchten Er-

The precise reason why the above-mentioned feature was added to the claims of the European patent application as filed, in comparison with the earlier filed British application, is in principle irrelevant to the determination of priority. It would appear to have been designed to improve the Respondent's chances of defending the validity of the patent.

This additional feature is clearly an essential technical feature of the claims in that it has the effect of limiting the extent of the protection conferred by the patent, so that products which do not have at least 5% fat or oil are not within the protection conferred. The inclusion of a technical feature in a claim which is an essential feature for the purpose of determining the scope of protection conferred is not necessarily an essential feature for the purpose of determining priority, however.

In general, the mere addition of a technical feature to a claim will always limit the extent of protection conferred, and additionally it may or may not change the nature of the claimed invention. This is entirely a question of fact and degree in each case, and depends upon the relationship of the additional technical feature to the previous technical features of the claim.

2.4 A number of cases have previously been considered and decided by the Boards of Appeal, in which the invention as claimed in a European application or patent required a combination of technical features including one or more additional technical features, which combination had not been specifically disclosed in the relevant priority documents, cf. Decisions T 61/85 dated 30 September 1987 (EPOR 1988, 20), T 85/87 dated 21 July 1988 (EPOR 1989, 24), T 81/87 dated 24 January 1989 (OJ EPO 1990, 250), T 301/87 dated 16 February 1989 (OJ EPO 1990, 335). In each of these cases it was held that a particular technical feature of the invention in combination with other technical features as claimed in the European application constituted an essential element of the invention which had not been disclosed in combination with the other technical features in the relevant priority document. In each of these cases the presence in the claim of the additional technical feature was such as to change the essential character of the invention as claimed, in comparison with the disclosure of the priority document. The claimed invention was therefore not in substance the same as the invention

Peu importe en principe pour la détermination de la priorité la raison exacte pour laquelle la caractéristique susmentionnée a été introduite dans les revendications de la demande de brevet européen telle que déposée, alors qu'elle ne se trouvait pas dans la demande britannique déposée antérieurement. Il semblerait qu'elle l'ait été afin de permettre à l'intimée de pouvoir mieux défendre la validité de son brevet.

Cette caractéristique supplémentaire est à l'évidence une caractéristique technique essentielle des revendications, puisqu'elle a pour effet de limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet, les produits ne renfermant pas 5 % au moins de matière grasse ou d'huile étant exclus de la protection. Toutefois, dans une revendication, une caractéristique technique supplémentaire essentielle pour la détermination de l'étendue de la protection conférée n'est pas nécessairement essentielle pour la détermination de la priorité.

En règle générale, le simple fait d'introduire une caractéristique technique dans une revendication a toujours pour effet de limiter l'étendue de la protection conférée et peut en outre modifier éventuellement la nature de l'invention revendiquée. C'est là uniquement une question de circonstances et de degré, variables dans chaque cas, selon le rapport qui existe entre la nouvelle caractéristique technique et les caractéristiques techniques mentionnées auparavant dans la revendication.

2.4 Dans le passé, les chambres de recours ont examiné et tranché un certain nombre d'affaires dans lesquelles l'invention telle que revendiquée dans une demande européenne ou un brevet européen faisait intervenir une combinaison de caractéristiques techniques parmi lesquelles se trouvaient une ou plusieurs caractéristiques additionnelles, combinaison qui n'avait pas été divulguée expressément dans les documents de priorité pertinents (cf. décision T 61/85 en date du 30 septembre 1987, EPOR 1988, 20; T 85/87, en date du 21 juillet 1988, EPOR 1989, 24; T 81/87 en date du 24 janvier 1989, publiée au JO OEB 1990, 250; T 301/87 en date du 16 février 1989, publiée au JO OEB 1990, 335). Dans chacune de ces affaires, il a été considéré qu'un élément essentiel de l'invention était constitué par une caractéristique technique particulière combinée avec d'autres caractéristiques techniques revendiquées dans la demande de brevet européen, et que cet élément n'avait pas été divulgué en combinaison avec ces autres caractéristiques techniques dans le document de priorité pertinent. Dans chacune de ces affaires, la présence dans la revendication de cette caractéristique technique

findung. Die beanspruchte Erfindung war deshalb ihrem Wesen nach nicht mehr dieselbe wie die in der Prioritätsunterlage offenbarte, so daß der Prioritätsanspruch nicht aufrechterhalten werden konnte

Im vorliegenden Fall geht aus dem europäischen Patent eindeutig hervor, daß mit dem zusätzlichen technischen Merkmal dem beanspruchten Snack-Produkt ein "Fritiergeschmack" verliehen werden sollte, es hat somit mit dem wesentlichen Charakter und der Art der Erfindung als solche (wie unter 2.2 erörtert) nichts zu tun, was natürlich bei der Entscheidung über einen Prioritätsanspruch berücksichtigt werden muß. Dieses zusätzliche technische Merkmal bewirkt tatsächlich, daß einige Snack-Produkte ausgenommen werden, die zwar dem Wesen der Erfindung als solcher entsprechen, aber keinen Fritiergeschmack aufweisen, so daß die **beanspruchte** Erfindung auf eine bestimmte Produktklasse beschränkt wird. Das Vorliegen dieses zusätzlichen Merkmals in den Ansprüchen des europäischen Patents verändert deshalb nicht den Charakter oder die Art der beanspruchten Erfindung als solcher gegenüber der Offenbarung in der Prioritätsunterlage, also der britischen Anmeldung. Nach Auffassung der Beschwerdekammer soll mit den Artikeln 87 bis 89 EPU (oder den entsprechenden Bestimmungen des Pariser Verbandsübereinkommens, an die sich diese Artikel anlehnen - siehe die Entscheidung T 301/87 "Biogen" vom 16. Februar 1989, veröffentlicht in ABI EPA 1990, 355) nicht bewirkt werden, daß der Patentinhaber wegen einer solchen Einschränkung des Schutzbereichs seines Patents gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage sein Prioritätsrecht (und damit möglicherweise sein Patent) verliert.

Die Beschwerdekammer kann jedoch das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht gelten lassen, daß eine Einschränkung gegenüber der Prioritätsunterlage keinesfalls einer unmittelbaren Stützung bedürfe, damit die Priorität erfolgreich beansprucht werden könne. Manchmal ändert nämlich ein solcher "Disclaimer" den Erfindungscharakter — siehe z. B. die vorstehend genannte Entscheidung T 61/85, wo eine Einschränkung der Erfindung in der in der europäischen Anmeldung beanspruchten Fassung in engem Zusammenhang mit der Funktion und der technischen Wirkung der Erfindung stand.

2.5 Die Beschwerdeführerinnen brachten ferner vor, daß die Auflistung bestimmter Kleiesorten in Anspruch 1 zum Verlust der Priorität führe - siehe Nummer IV. Was diesen Punkt betrifft, steht es nach Auffassung der Be-

disclosed in the priority document, and the claim to priority could not be upheld

In the present case, it is clear from the European patent that the additional technical feature is concerned with the provision of a "fried flavour" to the claimed snack food, and has nothing to do with the essential character and nature of the invention as such (which is discussed in paragraph 2.2 above), this of course being what has to be considered when deciding upon a claim to priority. The effect of this additional technical feature is really to disclaim some snack products which are in accordance with the essence of the invention as such, but which do not have a fried flavour, and thus to limit the **claimed** invention to a particular class of products. The presence of this additional feature in the claims of the European patent does not therefore change the character and nature of the claimed invention as such, in comparison with what is disclosed in the priority document, i.e. the British application. In the Board's view, it was not the intention of Articles 87 to 89 EPC (or of the relevant provisions of the Paris Convention with which such Articles are intended to conform - see Decision T 301/87 "Biogen" dated 16 February 1989, published in OJ EPO 1990, 355) that a Patentee should forfeit his claim to priority (and potentially the validity of his patent), as a result of such a reduction in the scope of protection of his patent as compared to the disclosure in the priority document

The Board does not, however, accept the Respondent's submission that the inclusion of a "disclaimer" in comparison with the priority document does not ever require direct support in order successfully to claim priority. In some cases such a "disclaimer" will cause a change in the character of the invention - see for example Decision T 61/85 identified above, where a limitation of the invention as claimed in the European application was intimately connected with the functioning and technical effect of the invention.

2.5 It was also argued by the Appellants that the list of specific brans in Claim 1 caused loss of priority - see paragraph VI above. As to this point, in the Board's view it is very clear that the listing of specific brans and the exclu-

supplémentaire était de nature à changer le caractère essentiel de l'invention revendiquée par rapport à l'invention divulguée dans le document de priorité. L'invention revendiquée n'était donc pas essentiellement la même que l'invention divulguée dans le document de priorité, et la revendication de priorité ne pouvait par conséquent être maintenue

Dans la présente espèce, il ressort clairement du brevet européen que la caractéristique technique supplémentaire consiste à conférer à l'aliment à croquer un goût de friture et n'a rien à voir avec le caractère essentiel et la nature de l'invention en tant que telle (cf. ci-dessus, point 2.2.), ce qui est bien entendu le critère à retenir lorsqu'il est statué sur une revendication de priorité. Cette caractéristique technique supplémentaire a pour effet d'exclure en pratique certains produits à croquer qui sont conformes à l'essence de l'invention en tant que telle, sans toutefois présenter un goût de friture, et par là même, de limiter l'invention **revendiquée** à une catégorie particulière de produits. En conséquence, la présence de cette caractéristique supplémentaire dans les revendications du brevet européen ne modifie pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée en tant que telle par rapport à ce qui est divulgué dans le document de priorité, à savoir la demande britannique. De l'avis de la Chambre, les articles 87, 88 et 89 CBE (ou les dispositions pertinentes de la Convention de Paris auxquelles ces articles sont censés correspondre — cf. décision T 301/87 "Biogen" en date du 16 février 1989, publiée au JO OEB 1990, 355) ne visent pas à priver le titulaire du brevet de son droit de priorité (et éventuellement à remettre en cause la validité de son brevet) lorsque l'étendue de la protection conférée par le brevet est limitée par rapport à ce qui est divulgué dans le document de priorité

Néanmoins, la Chambre rejette l'allégation de l'intimée selon laquelle il n'est même pas nécessaire, pour pouvoir revendiquer à juste titre une priorité, que l'introduction d'un "disclaimer" par rapport au document de priorité se fonde directement sur ce document de priorité. Dans certains cas, un tel "disclaimer" modifie le caractère de l'invention - cf. par exemple l'affaire T 61/85 précitée, dans laquelle une limitation de l'invention revendiquée dans la demande européenne touchait de près au fonctionnement de l'invention et à son effet technique.

2.5 La requérante a également affirmé que l'énumération des variétés particulières de son dans la revendication 1 entraînait une perte de priorité - cf. supra, point VI. A cet égard, il ne fait aucun doute pour la Chambre que

schwerdekammer eindeutig fest, daß die Auflistung bestimmter Kleiesorten und der Ausschluß von Reiskleie aus dieser Liste Wesen und Art der Erfindung gegenüber der Offenbarung in der britischen Anmeldung in keiner Weise verändern Diese Auflistung stellt im wesentlichen einen Disclaimer gegenüber der breiten Offenbarung von Kleiearten in der Prioritätsunterlage dar und steht nicht in Zusammenhang mit der Funktion oder der Wirkung der Erfindung und damit auch nicht mit deren Charakter und Art.

Aus den genannten Gründen beziehen sich die Ansprüche des europäischen Patents nach Auffassung der Kammer auf dieselbe Erfindung, die auch in der britischen Anmeldung offenbart ist, und genießen daher die in Artikel 89 EPÜ vorgesehene Priorität.

2.6 Die Kammer hat den Eindruck, daß sich die Einspruchsabteilung hier bei der Festlegung der Priorität von den Empfehlungen in den Prüfungsrichtlinien C-V, 2.2 bis 2.5 leiten ließ. Im Absatz 2.2 heißt es dort, daß es zur Festlegung des Prioritätstages ausreicht, "wenn die Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der früheren Anmeldung (die Merkmale der beanspruchten Erfindung) deutlich offenbart". In Absatz 2.3 heißt es weiter: "Das Erfordernis, daß die Offenbarung deutlich sein muß, bedeutet, daß es nicht ausreicht, wenn die betreffenden Merkmale nur implizit in den Unterlagen enthalten sind oder wenn lediglich in großen Zügen und ganz allgemein darauf Bezug genommen wird. Für einen Patentanspruch für eine detaillierte Ausführungsform eines bestimmten Merkmals könnte aufgrund einer bloßen allgemeinen Bezugnahme auf dieses Merkmal in Prioritätsunterlagen keine Priorität beansprucht werden ..."

Außerdem wird in Absatz 2.4 festgestellt, daß für die Prüfung des Prioritätsanspruchs "der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage hervorgehen muß", und darauf hingewiesen, daß die Prioritätsprüfung identisch mit der Prüfung von Änderungen für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ ist.

Nach Ansicht der Kammer sind diese Angaben in den Prüfungsrichtlinien zu allgemein und tragen der Frage nach der Beziehung zwischen der Art der nicht konkret offenbarten "Merkmale" und dem Wesen der beanspruchten Erfindung als solcher nicht ausreichend Rechnung.

So ist in Fällen wie dem unter Nummer 2.4 genannten, in denen ein bestimmtes technisches Merkmal der beanspruchten Erfindung für die Funktion

of rice bran from that list in no way alters the character and nature of the invention in comparison with what is disclosed in the British application. Such listing is essentially a disclaimer in respect of the broad disclosure of brans in the priority document, which is not related to the function or effect of the invention, or therefore to its character and nature.

For the above reasons, in the Board's judgment the claims of the European patent are in respect of the same invention as that disclosed in the British application, and are therefore entitled to the right of priority provided by Article 89 EPC.

2.6 It appears to the Board that the approach to determination of priority taken by the Opposition Division in this case follows the suggestions contained in the Guidelines for Examination, C-V, 2.2 to 2.5. In that chapter, paragraph 2.2 states that for entitlement to priority, "It is sufficient that the documents of the previous application taken as a whole specifically disclose (the elements of the claimed invention)". Paragraph 2.3 then goes on to say that "The requirement that the disclosure must be specific means that it is not sufficient if the elements in question are merely implied or referred to in broad and general terms. A claim to a detailed embodiment of a certain feature would not be entitled to priority on the basis of a mere general reference to that feature in a priority document ...".

Furthermore, paragraph 2.4 states that for priority to be allowable, "the subject-matter of the claim must be derivable directly and unambiguously from the disclosure of the invention in the priority document", and refers to the test for priority being the same as the test for amendment under Article 123(2) EPC.

In the Board's view such statements in the Guidelines are too general, and do not pay sufficient attention to the nature of the "elements" which are not specifically disclosed, in relation to the nature of the claimed invention as such.

Thus in cases such as those identified in paragraph 2.4 above, where a particular technical feature of the claimed invention is central to the function and

l'énumération des variétés particulières de son et l'exclusion du son de riz de cette liste ne modifient en rien le caractère et la nature de l'invention par rapport à l'invention exposée dans la demande britannique. Cette énumération est essentiellement un disclaimer par rapport à la divulgation, sous sa forme large, des diverses variétés de son dans le document de priorité, disclaimer qui est sans rapport avec la fonction ou l'effet de l'invention ni, de ce fait, avec le caractère et la nature de celle-ci.

Pour les raisons précitées, la Chambre estime que les revendications du brevet européen concernent la même invention que celle exposée dans la demande britannique, de sorte que la titulaire peut se prévaloir à leur égard du droit de priorité prévu à l'article 89 CBE.

2.6 De l'avis de la Chambre, la démarche adoptée par la division d'opposition pour déterminer s'il existe un droit de priorité dans le cas présent est conforme à ce qui a été indiqué dans les Directives relatives à l'examen, C-V, 2.2 à 2.5. Dans ce chapitre, il est dit au point 2.2 que pour qu'il y ait droit de priorité "il suffit que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise (les éléments de l'invention pour laquelle la priorité est revendiquée)". Plus loin, au point 2.3, il est dit que "la condition selon laquelle cette révélation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que les éléments en question soient simplement implicites ou qu'il y soit fait référence en termes larges et généraux. Une revendication relative à une réalisation précise d'une caractéristique déterminée ne saurait bénéficier d'un droit de priorité qui ne se fonderait que sur une référence générale à cette caractéristique dans le document dont est revendiquée la priorité."

En outre, il est indiqué au point 2.4 que pour pouvoir bénéficier de la date de priorité, "il faut que l'objet de la revendication découle directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention dans le document de priorité", et il est constaté que le critère permettant de vérifier si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est identique au critère utilisé pour vérifier si une modification d'une demande remplit les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE.

Or la Chambre estime que les indications données à cet égard dans les Directives sont trop générales et ne tiennent pas suffisamment compte de la nature des "éléments" qui ne sont pas divulgués expressément, lorsqu'on se réfère à la nature de l'invention revendiquée en tant que telle.

Ainsi, dans des cas tels que ceux définis ci-dessus au point 2.4, dans lesquels une caractéristique technique donnée de l'invention revendiquée est

und die Wirkung der Erfindung und damit für deren Charakter und Art wesentlich ist, für die Priorität entscheidend, ob dieses Merkmal in der Prioritätsunterlage explizit oder implizit in Verbindung mit den anderen technischen Merkmalen der Erfindung offenbart worden ist. In diesen Fällen können die Empfehlungen in den Richtlinien im großen und ganzen angewandt werden.

Ist jedoch - wie im vorliegenden Fall - ein bestimmtes technisches Merkmal, bei dem es sich um eine besondere Ausführungsform eines in der Prioritätsunterlage mehr allgemein angegebenen Merkmals handelt, in die Ansprüche der europäischen Anmeldung in der eingereichten Fassung aufgenommen worden, so steht diesen Ansprüchen entgegen der Empfehlung in den Richtlinien die Priorität aus der Prioritätsunterlage zu, sofern die Aufnahme dieses technischen Merkmals das Wesen und die Art der Erfindung als solcher nicht verändert, die beanspruchte Erfindung also "dieselbe Erfindung" bleibt wie die in der Prioritätsunterlage offenbarte.

Die Bezugnahme im oben genannten Text der Richtlinien auf die "Merkmale" der beanspruchten Erfindung läßt darauf schließen, daß die dortigen Feststellungen möglicherweise mit Rücksicht auf Artikel 88 (2), (3) und (4) EPÜ getroffen wurden. Wenn dies der Fall ist, so liegt hier nach Auffassung der Beschwerdekammer eine Fehlinterpretation des Artikels 88 EPÜ vor, der sich mehr mit den verfahrenstechnischen und formalen Gesichtspunkten der Prioritätsbeanspruchung als mit den materiellrechtlichen Erfordernissen befaßt. Dies geht eindeutig aus der Überschrift zu Artikel 88 EPÜ "Inanspruchnahme der Priorität" hervor, während sich die Artikel 87 und Artikel 89 EPÜ ihrer Überschrift und ihrem Inhalt nach mit dem "Prioritätsrecht" bzw. der "Wirkung des Prioritätsrechts" befassen. Die Vorschriften des Artikels 88 (2), (3) und (4) EPÜ entsprechen ähnlichen Vorschriften in der Pariser Verbandsübereinkunft (Art. 4 F und H), die eindeutig verfahrenstechnischer und formaler Art sind.

So treffen die Ausführungen in den Richtlinien C-V, 2.3 nach Ansicht der Kammer auf Fälle wie den vorliegenden nicht zu. Deshalb ist auch die Feststellung in Absatz 2.4 falsch, daß die "grundlegende Prüfung" im Zusammenhang mit der Priorität identisch mit der Prüfung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ ist.

effect of the invention and therefore to its character and nature, what is decisive for priority is whether such technical feature is disclosed in the priority document, either explicitly or implicitly, in combination with the other technical features of the invention. In the context of such cases the above statements in the Guidelines may be generally applicable.

However, in a case such as the present, where a particular technical feature has been included in the claims of the European application as filed, which technical feature is a more specific embodiment of a feature which is more generally referred to in the priority document, contrary to what is suggested in the Guidelines such claims are entitled to claim priority from the priority document provided that the inclusion of such technical feature does not change the essential character and nature of the invention as such, and the claimed invention therefore remains "the same invention" as that which is disclosed in the priority document.

The references in the above-quoted passages in the Guidelines to the "elements" of the claimed invention suggest that what is there stated may have been derived from a consideration of Article 88(2),(3) and (4) EPC. If so, in the Board's view this has resulted from a misinterpretation of Article 88 EPC, which is essentially concerned with the procedural and formal aspects of claiming priority, rather than the substantive requirements. This is clearly indicated by the heading to Article 88 EPC "Claiming priority", as compared to the headings and contents of Article 87 EPC "Priority right" and Article 89 EPC "Effect of priority right". The provisions of Article 88(2), (3) and (4) EPC correspond to similar provisions in the Paris Convention (Article 4F and H) which are clearly procedural and formal in nature.

Thus in the Board's view the statements in paragraph C-V, 2.3 of the Guidelines do not apply to a case such as the present. Furthermore, the statements in paragraph 2.4 to the effect that the "basic test" for priority is the same as that under Article 123(2) EPC is therefore incorrect.

d'une importance essentielle pour la fonction et l'effet de l'invention, et donc pour son caractère et sa nature, ce qui est déterminant pour la reconnaissance du droit de priorité, c'est de savoir si cette caractéristique technique est divulguée dans le document de priorité, explicitement ou implicitement, en combinaison avec les autres caractéristiques techniques de l'invention. Dans de tels cas, les indications précitées des Directives pourraient en général s'appliquer.

Toutefois, dans un cas comme celui dont il est question ici, dans lequel une caractéristique technique donnée introduite dans les revendications de la demande européenne telle que déposée constitue une réalisation plus spécifique d'une caractéristique mentionnée en des termes plus généraux dans le document de priorité, il est possible, contrairement à ce qui est suggéré dans les Directives, de se prévaloir pour ces revendications de la date du document de priorité, à condition que l'introduction de cette caractéristique technique ne modifie pas le caractère et la nature essentiels de l'invention en tant que telle, et donc que l'invention revendiquée reste "la même" que celle qui est divulguée dans le document de priorité.

La référence qui est faite dans les passages précités des Directives aux "éléments" de l'invention revendiquée donne à penser que ces passages s'inspirent peut-être des dispositions de l'article 88, paragraphes 2, 3 et 4 CBE. Si c'est le cas, la Chambre estime qu'il s'agit là d'une interprétation erronée de cet article, qui concerne essentiellement non pas tant les conditions de fond que les questions de procédure et les exigences de forme pour la revendication d'une priorité, comme en témoigne le titre de l'article 88 CBE: "Revendication de priorité", par comparaison avec le titre et le contenu de l'article 87 CBE: "Droit de priorité" et de l'article 89 CBE "Effet du droit de priorité". Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 88 CBE correspondent à celles des articles 4 F et H de la Convention de Paris qui, incontestablement, portent sur des questions de forme et de procédure.

Ainsi, la Chambre est d'avis que les indications données dans les Directives au point C-V, 2.3 ne sont pas applicables en l'espèce. C'est donc à tort par ailleurs qu'il a été affirmé au point 2.4 que le "critère fondamental" pour vérifier si une revendication peut bénéficier de la priorité est le même que celui utilisé pour vérifier si une modification d'une demande remplit les conditions énoncées à l'article 123, paragraphe 2 CBE.

**3. Neuheit**

Da dem angefochtenen Patent die beanspruchte Priorität zusteht, stellen die Dokumente XV und XVII keinesfalls Vorveröffentlichungen dar und brauchen daher nicht weiter berücksichtigt zu werden.

**4. Erfinderische Tätigkeit****Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, geänderten Fassung aufrechtzuerhalten.
- 3 Die von der Beschwerdeführerin 2 entrichtete Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten.

**3. Novelty**

The patent in suit being entitled to the priority claimed, (XV) and (XVII) are clearly not pre-published and need not, therefore, be considered any further.

**4. Inventive step****Order****For these reasons it is decided that:**

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent with an amended text as filed during the oral proceedings.
3. The appeal fee paid by Appellant (2) should be refunded.

**3 Nouveauté**

Le brevet attaqué pouvant bénéficier de la priorité revendiquée, il ne fait aucun doute que les documents (XV) et (XVII) ne constituent pas des antériorités et qu'il est par conséquent inutile de les examiner plus en détail

**4. Activité inventive****Dispositifs****Par ces motifs, il est statué comme suit:**

- 1 La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance à charge pour elle de maintenir le brevet dans la version modifiée produite lors de la procédure orale
- 3 La taxe de recours acquittée par la requérante (2) doit être remboursée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 10. Oktober 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
O. Bossung

**Anmelder: ALZA CORPORATION**

**Stichwort: Infusionsgerät/ALZA**

**Artikel: 76(1), 123(2) und (3) EPÜ  
Regel: 88 EPÜ**

**Schlagwort: "Teil anmeldung (nicht zulässig - über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehend)" - "Streichung wesentlicher Merkmale (nicht zulässig)" - "zusammenhängende Teilaufgaben" - "Berichtigung nach Regel 88 (abgelehnt)"**

**Leitsätze**

*I. Unter dem Inhalt einer Patentanmeldung im Sinne der Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ ist der gesamte Informationsgehalt der Offenbarung zu verstehen (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 10 October 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo  
Members: P Dropmann  
O. Bossung

**Applicant: ALZA CORPORATION**

**Headword: Infusor/ALZA**

**Article: 76(1), 123(2) and (3) EPC  
Rule: 88 EPC**

**Keyword: "Divisional application (not allowed - extending beyond content of parent application)" - "Deletion of essential features (not allowed)" - "Interrelated partial problems" - "Correction under Rule 88 (denied)"**

**Headnote**

*I. The content of an application in respect of Articles 76(1) and 123(2) EPC means the total information content of the disclosure (cf Point 2.2 of the Reasons).*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 10 octobre 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo  
Membres: P. Dropmann  
O. Bossung

**Demandeur/Requérant: ALZA CORPORATION**

**Référence: Appareil de perfusion/ALZA**

**Article: 76(1), 123(2) et (3) CBE  
Règle: 88 CBE**

**Mot-clé: "Demande divisionnaire (non admise - s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale)" - "Suppression de caractéristiques essentielles (non admise)" - "Problèmes partiels liés entre eux" - "Rectification au titre de la règle 88 (non)"**

**Sommaire**

*I. Aux termes des articles 76(1) et 123(2) CBE, il faut entendre par contenu d'une demande toute l'information figurant dans la divulgation (cf point 2.2 des motifs de la décision)*

II. Die Prüfungen, die bei einer vor der Erteilung durch Weglassen eines Merkmals erfolgten Anspruchserweiterung durchzuführen sind, nämlich die Prüfung auf Wesentlichkeit (oder Unwesentlichkeit) und die Neuheitsprüfung, widersprechen einander nicht, sondern beruhen auf dem gleichen Grundsatz. In beiden Fällen geht es um die Kernfrage, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar ist (vgl. T 260/85, T 331/87, T 201/83 und T 194/84) (vgl. Nr. 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgründe). Das heißt, sie muß unmittelbar und eindeutig aus der gesamten ursprünglichen Offenbarung ableitbar sein und darf nicht im Widerspruch zu ihr stehen (vgl. Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe).

II. The two tests in relation to the question of broadening of claim before grant by abandoning a feature, i.e. the test for essentiality (or inessentiality) on the one hand and the novelty test on the other, are not contradictory but represent the same principle. In both cases the relevant question is whether or not the amendment is consistent with the original disclosure (cf T260/85, T331/87, T201/83 and T194/84) (cf Points 2.3 and 2.4 of the Reasons). This means direct and unambiguous derivability from and no contradiction to the totality of the original disclosure (cf Point 2.7 of the Reasons).

II. Les deux examens dans le cadre de la question de l'extension d'une revendication, avant la délivrance, par suppression d'une caractéristique, à savoir l'examen de son caractère essentiel (ou non essentiel) d'une part, et l'examen de nouveauté d'autre part, ne sont pas contradictoires, mais constituent le même principe. Dans les deux cas, la question pertinente est de savoir si la modification est conforme ou non à la divulgation initiale (cf T260/85, T331/87, T201/83 et T194/84) (cf points 2.3 et 2.4 des motifs de la décision). Ceci implique la possibilité de déduire, directement et sans ambiguïté, les caractéristiques ou éléments à partir de l'ensemble de la divulgation initiale, ainsi que l'absence de contradiction avec cette divulgation (cf point 2.7 des motifs de la décision).

(51) A61M 5/14

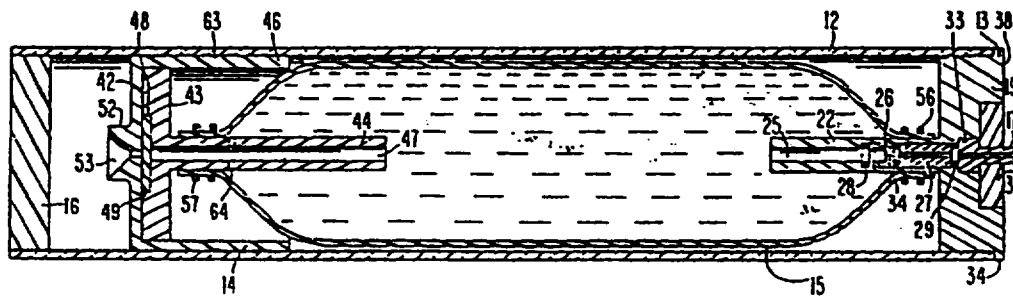
(11) 0 172 586  
(21) 85 200 079.3

(84) AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE

(71) ALZA CORPORATION

(54) Medical infusor

FIG. 3



**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 200 079 3, die als Teilanmeldung der Anmeldung Nr. 81 300 074.2 eingereicht wurde und die Priorität der US-Anmeldung Nr. 113 224 vom 18. Januar 1980 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 30 Juni 1988 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 27. November 1987 eingereichten Ansprüche 1 bis 5 zugrunde.

II. Als Zurückweisungsgrund wurde angegeben, daß der Gegenstand der

**Summary of Facts and Submissions**

I European patent application No. 85 200 079.3, filed as a divisional application on application No. 81 300 074.2 and claiming the priority date of 18 January 1980 from US application No. 113 224, was refused by the decision of the Examining Division dated 30 June 1988. The decision was based on Claims 1 to 5 filed on 27 November 1987.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the divisional

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 85 200 079.3, déposée comme demande divisionnaire à la suite de la demande n° 81 300 074.2 et revendiquant la priorité de la demande américaine n° 113 224 déposée le 18 janvier 1980, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 30 juin 1988. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 5 déposées le 27 novembre 1987.

II. La demande divisionnaire a été rejetée au motif que son objet s'étendait



Teil anmeldung über den Inhalt der früheren (Stamm-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und damit gegen Artikel 76(1) EPU verstoße

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 24. August 1988 Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde zusammen mit einer geänderten Seite 11 des Anspruchs 1 am 26. September 1988 eingereicht

IV. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Infusionsgerät (11), das an der Infusionsstelle eine Flüssigkeit unter Druck mit vorgegebener Durchflußgeschwindigkeit abgibt, bestehend aus einem röhrenförmigen Gehäuse (12), einem Stopfen (13) mit durchgehender Öffnung, der an einem Gehäuseende angebracht ist, einem im Gehäuse axial verschiebbaren Kolben (14), einer röhrenförmigen Elastomerblase (15) zur Aufnahme und Speicherung der unter Druck stehenden Flüssigkeit, wobei die Enden der Blase (56, 57) mit dem Stopfen bzw. dem Kolben dicht verbunden sind und der Hohlraum der Blase mit dem Stopfen kommuniziert, und einem in den Flüssigkeitsweg eingesetzten Durchflußregler (27), damit die Flüssigkeit mit einer vorgegebenen Durchflußgeschwindigkeit aus der Blase durch eine Röhre (17) zur Infusionsstelle fließen kann, gekennzeichnet durch mindestens einen axial angeordneten Stempel (44, 22, 73) im Hohlraum der Blase (15) mit einer axialen Öffnung (47, 25), die mit der Öffnung im Stopfen (13) in Verbindung steht; dieser Stempel erstreckt sich bei Entleerung der Blase zwischen dem Stopfen (13) und dem Kolben (14), wodurch die entleerte Blase eine Axialkraft ausübt, die den Kolben zum Stopfen hin treibt und dadurch den Stempel in axialen Kontakt bringt, so daß die Stempel die entleerte Blase im wesentlichen ausfüllen"

V. Der Anspruch unterscheidet sich von Anspruch 1 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung, der wie folgt lautet:

"Infusionsgerät zur Abgabe einer Flüssigkeit unter Druck mit vorgegebener Durchflußgeschwindigkeit, bestehend aus einem röhrenförmigen Gehäuse, einem Stopfen mit durchgehender Öffnung, der an einem Gehäuseende angebracht ist, einem im Gehäuse axial verschiebbaren Kolben, einer röhrenförmigen Elastomerblase zur Aufnahme und Speicherung der unter Druck stehenden Flüssigkeit, wobei die Enden der Blase mit dem Stopfen bzw. dem Kolben dicht verbunden sind und der Hohlraum der Blase mit der Öffnung im Stopfen kommuniziert, einer Röhre, die von der Stopfenöffnung zur Infusionsstelle verläuft, und einem in

application extended beyond the content of the earlier (parent) application as filed, contravening Article 76(1) EPC

III. The Appellant lodged an appeal against this decision on 24 August 1988. The Statement of Grounds was filed on 26 September 1988 together with an amended page 11 of Claim 1.

IV. Claim 1 reads as follows:

"An infusor (11) dispensing a liquid to an infusion site under pressure at a predetermined flow rate, comprising a tubular housing (12), a plug (13) fixed in one end of the housing having an aperture therethrough, an axially slidable piston (14) within the housing, a tubular elastomeric bladder (15) for receiving and holding liquid under pressure, the ends of which are sealingly attached (56, 57) to the plug and piston respectively with the lumen of the bladder communicating with the plug, and a flow regulator (27) in the fluid path to permit the liquid to flow from the bladder via a conduit (17) to the site at a predetermined rate; characterised by at least one axial post (44, 22, 73) within the lumen of the bladder (15), said post having an axial aperture (47, 25) in communication with the aperture in the plug (13), and extending on deflation of the bladder, between the plug (13) and the piston (14), whereby the deflated bladder applies an axial force to drive the piston toward the plug thereby to cause the post to come into axial abutment so that the posts substantially fill the deflated lumen."

V. The claim differs from Claim 1 of the parent application as filed which reads as follows:

"An infusor for dispensing a liquid under pressure at a predetermined flow rate comprising a tubular housing, a plug fixed in one end of the housing having an aperture extending therethrough, an axially slidable piston within the housing, a tubular elastomeric bladder for receiving and holding the liquid under pressure, the ends of which are sealingly attached to the plug and piston, respectively, with the lumen of the bladder communicating with the aperture in the plug, a conduit extending from the aperture in the plug to the infusion site and a flow regulator in the fluid path for permitting the liquid to flow from the bladder

au-delà du contenu de la demande antérieure (initiale) telle qu'elle a été déposée, contrevenant de ce fait aux dispositions de l'article 76(1) CBE.

III. Le requérant a introduit un recours contre cette décision le 24 août 1988. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 26 septembre 1988 en même temps qu'une page 11 modifiée de la revendication 1.

IV. La revendication 1 est formulée comme suit:

"Appareil de perfusion (11) pour la distribution d'un liquide sous pression à un débit prédéterminé jusqu'à un endroit de perfusion, comprenant un logement tubulaire (12), un bouchon (13), fixé dans une extrémité du logement et présentant une ouverture le traversant, un piston (14) pouvant coulisser axialement à l'intérieur du logement, une vessie élastomère tubulaire (15) destinée à recevoir et à retenir le liquide sous pression, les extrémités de celle-ci étant fixées de façon étanche (56, 57) respectivement au bouchon et au piston, l'intérieur de la vessie communiquant avec le bouchon, et un régulateur de débit (27) existant dans le parcours du liquide pour permettre l'écoulement du liquide depuis la vessie, via un conduit (17), jusqu'à l'endroit de perfusion à un débit prédéterminé, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un montant axial (44, 22, 73) à l'intérieur de la vessie (15), ce montant comportant une ouverture axiale (47, 25) communiquant avec l'ouverture existant dans le bouchon (13), et s'étendant par suite du dégonflement de la vessie, entre le bouchon (13) et le piston (14), de manière que la vessie dégonflée exerce une force axiale afin de pousser le piston vers le bouchon, amenant ainsi le montant en position de butée axiale, de sorte que les montants remplissent substantiellement l'intérieur de la vessie dégonflée".

V. La revendication diffère de la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée et est formulée comme suit:

"Appareil de perfusion pour la distribution d'un liquide sous pression à un débit prédéterminé, comprenant un logement tubulaire, un bouchon fixé dans une extrémité du logement et présentant une ouverture le traversant, un piston pouvant coulisser axialement à l'intérieur du logement, une vessie élastomère tubulaire destinée à recevoir et retenir le liquide sous pression, les extrémités de celle-ci étant fixées de façon étanche respectivement au bouchon et au piston, l'intérieur de la vessie communiquant avec l'ouverture existant dans le bouchon, un conduit s'étendant depuis l'ouverture existant dans le bouchon jusqu'à l'endroit de

den Flüssigkeitsweg eingesetzten Durchflußregler, damit die Flüssigkeit mit vorgegebener Durchflußgeschwindigkeit aus der Blase zur Infusionsstelle fließen kann, dadurch gekennzeichnet, daß

(a) im Blasenohlraum mindestens ein axialer Stempel angebracht ist, der den genannten Hohlraum bei entleerter Blase im wesentlichen ausfüllt, wobei der (die) genannte(n) Stempel eine axiale Öffnung besitzt (besitzen) und sich zwischen der Innenseite des Kolbens und der Innenseite des Stopfens erstreckt (erstrecken), wobei die zum Stopfen hin gerichtete Axialkraft, die bei entleerter Blase auf den Kolben einwirkt, über den (die) Stempel auf den Stopfen übertragen wird;

(b) der Kolben eine axiale Öffnung besitzt, die mit der axialen Öffnung des (der) genannten Stempel(s) kommuniziert, wobei die genannten Öffnungen zusammen einen Einfüllkanal bilden, der so ausgeführt ist, daß er eine Einfüllkanüle aufnehmen kann; und

(c) im Einfüllkanal ein Septum bzw. ein selbstdichtendes Einwegventil angebracht ist"

VI. In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung, die am 10 Oktober 1989 auf Antrag der Beschwerdeführerin stattfand, brachte die Beschwerdeführerin die folgenden Argumente vor:

- Die Stammanmeldung habe zwei Aufgaben zu lösen erstens die vollständige Entleerung der Flüssigkeit aus der axial dehnbaren, röhrenförmigen Blase und zweitens das Nachfüllen der Blase, ohne sie zu durchstechen, während das Infusionsgerät mit dem Patienten verbunden bleibe. Die erste Aufgabe werde durch das Merkmal a, die zweite durch die Merkmale b und c gelöst, die in Anspruch 1 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung angegeben seien.

- Bei Durchsicht der Stammanmeldung und vom englischen Sprachgebrauch her sei nicht eindeutig erkennbar, ob die in der Beschreibung und in Anspruch 1 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung erwähnten Merkmale a, b und c, die durch das Wort "und" miteinander verknüpft seien, als zusammengehörig zu betrachten seien oder jeweils eine gesonderte Erfindung darstellten.

- Bei korrekter Anwendung der Regel 88 EPU sollte es zulässig sein, daß das Wort "und", das die Merkmale a, b und c miteinander verknüpfe, in der Stammanmeldung durch "oder" ersetzt werde. Entsprechend der Entscheidung J 04/85 (vgl. "Berichtigung der Zeichnungen/Etat français", ABI. EPA 1986, 205) sei es zulässig, bei der Anwendung der Regel 88 EPU zur Beseitigung einer Unklarheit die Priori-

to the infusor site at the predetermined rate characterised in that

(a) there is at least one axial post within the lumen of the bladder that substantially fills said lumen when the bladder is deflated, said post(s) having an axial aperture and extending between the inner side of the piston and the inner side of the plug whereby when the bladder is deflated and axial force is applied to the piston in the direction of the plug, the force is transmitted via the post(s) to the plug;

(b) the piston has an axial aperture that communicates with the axial aperture of said post(s), said apertures together defining a filling passageway adapted to receive a filling needle; and

(c) there is a septum or one way, self sealing valve in the filling passageway."

VI. In the Statement of Grounds and during the oral proceedings held on 10 October 1989 at the Appellant's request, the Appellant made the following points:

- Two problems were to be solved by the parent application, the first problem being to achieve complete discharge of liquid from the tubular axially expandable bladder, the second problem being to refill the bladder without puncturing it while leaving the infusor attached to the patient. The first problem was solved by feature (a) and the second problem was solved by features (b) and (c) specified in Claim 1 of the parent application as filed.

- It was clear from a reading of the parent application and as a matter of use of the English language that there was some doubt as to whether or not features (a), (b) and (c), which are mentioned in the description and in Claim 1 of the parent application as filed and which are linked by the word "and", were to be taken together or were to be considered as each presenting a separate invention.

- A correct application of Rule 88 EPC would have allowed the word "and" linking features (a), (b) and (c) to be replaced with "or" in the parent application. In view of the decision J 04/85 ("Correction of drawings/Etat français", OJ EPO 1986, 205) it was permissible to look at the priority document when applying Rule 88 EPC to resolve an ambiguity. The priority document US-113 224 was silent as to features

perfusion, et un régulateur de débit existant dans le parcours du liquide pour permettre l'écoulement du liquide depuis la vessie jusqu'à l'endroit de perfusion au débit prédéterminé, caractérisé en ce que

a) il comprend au moins un montant axial à l'intérieur de la vessie, qui remplit substantiellement l'intérieur de la vessie lorsque celle-ci est dégonflée, ce ou ces montants comportant une ouverture axiale et s'étendant entre le côté interne du piston et le côté interne du bouchon, de sorte que, lorsque la vessie est dégonflée et qu'une force axiale est appliquée sur le piston en direction du bouchon, la force est transmise au bouchon via le ou les montants;

b) le piston comporte une ouverture axiale qui communique avec l'ouverture axiale du ou des montants, ces ouvertures créant ensemble un passage de remplissage destiné à recevoir une aiguille de remplissage; et

c) il comporte un septum ou une vanne unidirectionnelle d'auto-étanchéification dans le passage de remplissage."

VI. Dans le mémoire exposant les motifs du recours et pendant la procédure orale qui a eu lieu le 10 octobre 1989 à la demande du requérant, ce dernier a fait valoir les arguments suivants:

- La demande initiale devait résoudre deux problèmes, le premier étant de parvenir à une décharge complète du liquide contenu dans la vessie tubulaire expansible axialement, le second de remplir de nouveau la vessie sans que celle-ci soit percée, alors que l'appareil de perfusion demeure relié au patient. Le premier problème a été résolu par la caractéristique a) et le second par les caractéristiques b) et c) mentionnées dans la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

- Il est clair, à la lecture de la demande initiale et du fait de l'utilisation de la langue anglaise, que l'on peut se demander si les caractéristiques a), b) et c), qui sont mentionnées dans la description et la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée et reliées par le terme "et", doivent ou non être prises ensemble ou être considérées comme représentant chacune une invention séparée.

- Une application correcte de la règle 88 CBE aurait permis de remplacer le terme "et" reliant les caractéristiques a), b) et c) par "ou" dans la demande initiale. Eu égard à la décision J 04/85 ("Correction des dessins/Etat français", JO OEB 1986, 205), il est admissible d'examiner le document de priorité lorsqu'on applique la règle 88 CBE, afin de lever une ambiguïté. Le document de priorité US-113 224 est

tätsunterlage heranzuziehen. In der Prioritätsunterlage US-113 224 werde in den Ansprüchen 1 und 2 und der entsprechenden Textpassage über die Merkmale b und c nichts ausgesagt, sondern nur das Merkmal a erörtert.

- Auch sollte die Streichung der Merkmale b und c im Hinblick auf den der Entscheidung T 151/84 (vom 28. August 1987, unveröffentlicht) zugrunde liegenden Fall zugelassen werden, bei dem ein unwesentliches Merkmal aus Anspruch 1 gestrichen worden sei

- Unter Berufung auf eine am 20. September 1989 eingereichte eidesstattliche Erklärung des federführenden Patentanwalts machte die Beschwerdeführerin geltend, daß Anfang 1981, als die Stammanmeldung zum europäischen Patent eingereicht worden sei, Unklarheit über die tatsächliche Bedeutung der Regel 29 (1) b) EPÜ bestanden habe. Die Anmelderin, die damals keine Erfahrungen mit dem EPÜ gehabt habe, sei der Meinung gewesen, daß die Merkmale a, b und c - entsprechend der Patentpraxis in den Vereinigten Staaten - zunächst alle in den Anspruch 1 aufgenommen und dann später - je nach dem Ergebnis des Recherchenberichts - einzeln beansprucht werden könnten. Wegen dieser Unklarheit wäre es unter den vorliegenden Umständen auch gerechtfertigt, daß die Prioritätsunterlage zum Vergleich herangezogen werde.

In der mündlichen Verhandlung ging die Kammer auch auf die Entscheidungen T 401/88 (ABl. EPA 1990, 297) und T 331/87 (ABl. EPA 1991, 22) ein

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung über die Zurückweisung der Teilanmeldung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Anspruchs 1 in der unter Nummer IV angegebenen Fassung. Hilfsweise beantragte sie, daß die Anmeldung zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird.

### Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2 Erweiterung der Ansprüche

2.1 In dieser Beschwerde geht es um die Frage, ob die vorliegende Teilanmeldung Artikel 76 (1) EPÜ entspricht, d. h. ob die Anmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht worden ist, der nicht über den Inhalt der früheren (Stamm-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Prüfung nach Artikel 76 (1) EPÜ entspricht somit derjenigen nach Artikel 123 (2) EPÜ.

2.2 Bei der Prüfung nach Artikel 76 (1) EPÜ ist der Gegenstand der Teilanmeldung mit dem Inhalt der Stammanmeldung in der **ursprünglich eingereichten** Fassung zu vergleichen. Entschei-

(b) and (c) in its Claims 1 and 2 and corresponding text and discussed only feature (a).

- Deletion of features (b) and (c) should also be allowable in view of the decision T 151/84 (dated 28 August 1987, unpublished) wherein an inessential feature had been removed from Claim 1.

- Based on an affidavit sworn by the senior Patent Attorney and filed on 20 September 1989, the Appellant argued that, when filing the parent European patent application at the beginning of 1981, an ambiguity had existed about the real meaning of Rule 29(1)(b) EPC. The Applicant having no experience of the EPC at that time had been of the opinion that, in accordance with United States patent practice, the features (a), (b) and (c) could all be included within Claim 1, but nevertheless might later be claimed individually depending upon the result of the search report. Because of this ambiguity, it would also be justified to look at the priority document in the present circumstances.

During the oral proceedings, the Board also discussed decisions T 401/88 (OJ EPO 1990, 297) and T 331/87 (OJ EPO 1991, 22).

VII. The Appellant requested that the decision to refuse the divisional application be set aside and a patent be granted on the basis of Claim 1 as mentioned under point IV. In the alternative, he wanted the application to be remitted to the Examining Division for further consideration.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2 The broadening of claims

2.1 The question to be decided in this appeal is whether or not the present divisional application complies with the provision of Article 76(1) EPC, i.e. whether the application is filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier (parent) application as filed. An examination under Article 76(1) EPC thus corresponds to that under Article 123(2) EPC.

2.2 When carrying out the examination under Article 76(1) EPC, the subject-matter of the divisional application has to be compared with the content of the parent application **as filed**. The impor-

muert quant aux caractéristiques b) et c) dans ses revendications 1 et 2, ainsi que dans le texte correspondant, et ne mentionne que la caractéristique a).

- La suppression des caractéristiques b) et c) doit aussi être admissible eu égard à la décision T 151/84 (en date du 28 août 1987, non publiée) par laquelle une caractéristique non essentielle a été retirée de la revendication 1

- Sur la base d'une déclaration faite sous la foi du serment par le mandataire principal et déposée le 20 septembre 1989, le requérant a argué que lorsque la demande initiale de brevet européen avait été déposée au début de l'année 1981, il existait une ambiguïté concernant le sens réel de la règle 29(1)(b) CBE. Le demandeur, n'ayant aucune expérience de la CBE à cette époque, avait pensé que, en accord avec la pratique américaine en matière de brevets, les caractéristiques a), b) et c) pouvaient toutes être incluses dans la revendication 1), mais qu'elle pouvaient néanmoins être revendiquées par la suite individuellement, suivant les résultats du rapport de recherche. Du fait de cette ambiguïté, il serait aussi justifié, dans la présente espèce, d'examiner le document de priorité.

Au cours de la procédure orale, la Chambre a aussi discuté les décisions T 401/88 (JO OEB 1990, 297) et T 331/87 (JO OEB 1991, 22).

VII. Le requérant demande que la décision de rejeter la demande divisionnaire soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la revendication 1 telle que mentionnée au point IV. A titre subsidiaire, il requiert que la demande soit renvoyée devant la division d'examen pour qu'elle l'étudie à nouveau.

### Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

#### 2 Extension de la portée des revendications

2.1 La question à trancher dans ce recours est de savoir si la présente demande divisionnaire répond aux dispositions de l'article 76(1) CBE, c'est-à-dire si la demande est déposée uniquement pour l'objet qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure (initiale) telle qu'elle a été déposée. Un examen effectué selon l'article 76(1) CBE correspond ainsi à celui réalisé conformément à l'article 123(2) CBE.

2.2 Lors de l'examen selon l'article 76(1) CBE, l'objet de la demande divisionnaire doit être comparé avec le contenu de la demande initiale **telle qu'elle a été déposée**. La question

dend ist dabei die Frage, was unter dem Inhalt der Anmeldung zu verstehen ist

Nach der im EPA geltenden Praxis umfaßt der Inhalt einer Anmeldung die gesamte ausdrückliche oder implizite Offenbarung, die unmittelbar und eindeutig aus dieser Anmeldung hervorgeht, einschließlich etwaiger implizit enthaltener, für den Fachmann bei Durchsicht der Anmeldung sofort und **eindeutig** ersichtlicher Informationen. Somit ist unter dem Inhalt der Anmeldung der gesamte Informationsgehalt der Offenbarung zu verstehen. Dies schließt die ursprünglichen Aussagen über die Aufgabenstellung ein, die bestimmte Ziele und Wirkungen voraussetzt. Diese Aussagen können zwar begrifflich durch präzisere Formulierungen ersetzt werden, damit beispielsweise im Hinblick auf einen neu angeführten naheliegenden Stand der Technik die erfinderische Tätigkeit beurteilt werden kann (vgl. T 1/80, "Reaktionsdurchschreibepapier/BAYER", ABI EPA 1981, 206); die so neu formulierte Aufgabe würde jedoch als Änderung nicht zugelassen werden, wenn dadurch der Informationsgehalt erweitert würde. Daher bleiben die ursprünglichen Aussagen einschließlich der impliziten Funktionen der Erfindung für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ Teil der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Es muß andererseits erwähnt werden, daß in diesem Zusammenhang die Prioritätsunterlagen nicht zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehören (vgl. T 260/85, "Koaxialverbinder/AMP", ABI. EPA 1989, 105, Nr 3)

2.3 In der obigen Entscheidung T 260/85 wurde außerdem hervorgehoben, daß es unzulässig sei, aus einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als **wesentliches** Merkmal der Erfindung hingestellt worden sei. In Ergänzung dieses Grundsatzes wurde andererseits in der Entscheidung T 331/87 ("Streichung eines Merkmals/HOUDAILLE", ABI. EPA 1991, 22) darauf hingewiesen, daß es gewisse Fälle gebe, in denen das zu streichende Merkmal **unwesentlich sei**. Dementsprechend wurde eine Prüfung auf Wesentlichkeit nach einem der folgenden drei Kriterien angeregt. Danach ist das Weglassen eines Merkmals aus einem Anspruch zumindest dann nach Artikel 123(2) EPÜ nicht zulässig, 1. wenn das Merkmal in der ursprünglichen Offenbarung als wesentlich dargestellt wird, 2 wenn es für die Funktion der Erfindung im Hinblick auf die technische Aufgabe, zu deren Lösung es nach der ursprünglichen Offenbarung beiträgt, unentbehrlich ist oder 3. wenn das Weglassen des Merkmals zum Ausgleich eine Änderung anderer Merkmale erforderlich macht. Natürlich ist

tant question to be answered is what is the content of the application.

According to the practice of the EPO, the content of an application comprises the whole disclosure, express or implied, that is directly and unambiguously derivable from this application including information which is implicit and immediately and **unambiguously** apparent to a person skilled in the art reading the application. Thus, the content of the application means the total information content of the disclosure. This includes the original statements as to the problem to be solved implying certain aims and effects. Although it is possible to replace notionally such statements by more precise considerations for instance in respect of some newly cited close state of the art for the assessment of the inventive step (cf. T 1/80, "Carbonless copying paper/BAYER", OJ EPO 1981,206), the problem so reformulated would not be accepted as an amendment, if this involves additional information content. Thus the original statements, including the implied functions of the invention, remain part of the disclosure as filed, from the point of view of Article 123(2) EPC.

It is to be mentioned, on the other hand, that the content of the application as filed does not include any priority documents in this respect (cf. T 260/85, "Coaxial connector/AMP", OJ EPO 1989, 105, cf. point 3).

2.3 The above decision T 260/85 also emphasised that it should not be permitted to delete from an independent claim a feature which the application as originally filed consistently presented as being an **essential** feature of the invention. Supplementing this principle, decision T 331/87 ("Removal of a feature/HOUDAILLE", OJ EPO 1991, 22) indicated, on the other hand, that there are certain situations where the feature to be omitted **may be inessential**. By implication, a test for essentiality was suggested comprising any one of the following three criteria. According to this test removal of a feature from a claim is, in any event, not permissible under Article 123(2) EPC if (1) the feature is presented as essential in the original disclosure, or (2) it is indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve according to the original disclosure, or (3) the removal requires a modification of other features to compensate for the change. Of course, the first criterion is not only satisfied in the presence of express reference to essentiality, since the applicant's conduct in the presentation of the invention may also indi-

importante est de savoir ce qu'est le contenu de la demande.

Selon la pratique de l'OEB, le contenu d'une demande comprend l'ensemble de la divulgation, explicite ou implicite, qui découle directement et sans ambiguïté de cette demande, y compris l'information qui est implicite et évidente immédiatement et **sans équivoque** à un homme du métier lisant la demande. Ainsi, il faut entendre par contenu de la demande toute l'information figurant dans la divulgation. Cela inclut les déclarations d'origine relatives au problème à résoudre, impliquant certains objectifs et effets. Bien qu'il soit possible de remplacer théoriquement de telles déclarations par des considérations plus précises, par exemple en ce qui concerne l'état de la technique le plus proche récemment cité pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. T 1/80, "Papier copiant sans carbone/BAYER", JO OEB 1981, 206), le problème ainsi reformulé ne serait pas accepté en tant que modification si ceci implique un contenu d'information additionnel. Ainsi, du point de vue de l'article 123(2) CBE, les déclarations d'origine, y compris les fonctions implicites de l'invention, continuent de faire partie de la divulgation de l'invention telle qu'elle a été déposée.

D'autre part il est à noter que le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée n'inclut à cet égard aucun document de priorité (cf. T 260/85, "Connecteur coaxial/AMP", JO OEB 1989, 105, point 3).

2.3 La décision T 260/85 ci-dessus souligne aussi que la suppression dans une revendication indépendante d'une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique **essentielle** de l'invention, ne saurait être admise. Supplémentairement à ce principe, la décision T 331/87 ("Suppression d'une caractéristique/HOUDAILLE". JO OEB 1991, 22) indique par ailleurs qu'il existe certaines situations où la caractéristique à supprimer **peut être non essentielle**. Il a été implicitement suggéré d'examiner si la caractéristique est essentielle sur la base d'un des trois critères suivants. Selon cet examen, la suppression d'une caractéristique dans une revendication n'est pas admissible, tout au moins selon l'article 123(2) CBE, si (1) la caractéristique est présentée comme essentielle dans la divulgation initiale, ou (2) si elle est indispensable à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre conformément à la divulgation initiale, ou (3) si la suppression impose de modifier en conséquence d'autres caractéristiques. Bien entendu, le fait

das erste Kriterium nicht nur dann erfüllt, wenn ausdrücklich auf die Wesentlichkeit hingewiesen wird; auch die vom Anmelder gewählte Darstellungsweise der Erfindung kann ein Hinweis darauf sein, daß er ein Merkmal für wesentlich hält.

2.4 Im Hinblick auf die Bedeutung des Informationsgehalts der ursprünglichen Offenbarung und die Beziehung, in der eine Änderung zu diesem Informationsgehalt steht, ist auch vorgeschlagen worden, daß eine Neuheitsprüfung durchgeführt wird, um die Zulässigkeit der Änderung festzustellen (vgl. T 201/83, "Bleilegerungen/SHELL", ABI. EPA 1984, 481, Nr 3) Der Maßstab für die Neuheitsprüfung sollte daher ebenso für die Feststellung der Zulässigkeit von Änderungen gelten und ist somit auch für den vorliegenden Fall relevant. In der Entscheidung im Fall T 194/84 ("Cellulosefasern/GENERAL MOTORS" vom 22.9.88, ABI. EPA 1990, 59) wurde diese Auffassung bestätigt und hinzugefügt, daß im Falle der Erweiterung durch Verallgemeinerung oder Weglassen eines Merkmals die Prüfung auf den durch die Änderung entstandenen zusätzlichen Gegenstand anzuwenden ist. Diese Überlegung ist unabhängig vom Umfang der Ansprüche, da das Hinzufügen eines neuen, weder ausdrücklich noch implizit offenbarten Merkmals normalerweise als Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angesehen wird, wobei es unerheblich ist, ob dieses Merkmal nun konjunktiv (einschränkend) oder disjunktiv (den Umfang eines Anspruchs erweiternd) hinzugefügt wird.

Nach Auffassung der Kammer widersprechen die bisher vorgeschlagenen Methoden zur Klärung der Frage, ob durch Weglassen eines Merkmals vor der Erteilung eine **Erweiterung** erfolgt ist, nämlich die Prüfung auf Wesentlichkeit (oder Unwesentlichkeit) zum einen und die Neuheitsprüfung zum anderen, einander nicht, sondern beruhen auf dem gleichen Grundsatz. In beiden Fällen geht es um die Kernfrage, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung **vereinbar** ist oder nicht.

2.5 Wenn die Hinzufügung eines neuen Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstellt, dann müßte das Weglassen von Merkmalen dem ersten Anschein nach zu einer Verminderung des Informationsgehalts führen. Es wäre jedoch durchaus möglich, daß dadurch - zumindest implizit - ein neuer Gegenstand hinzugefügt wird. Wenn beispielsweise für den Fachmann offensichtlich ist, daß die betreffende Offenbarung ausdrücklich oder stillschweigend eine Bedingung einschließt, die das betreffende Merkmal **untrennbar** mit den übrigen Merkmalen verknüpft, würde durch das Weglassen des Merkmals eine neue Bedingung - d. h. nach der Neuheitsprüfung

cate that he considers a feature as essential

2.4 In view of the relevance of the information content of the original disclosure and the relation of any amendment to it, it has also been suggested that a novelty test should be applied to determine the allowability of the amendment (cf. T 201/83, "Lead alloys/SHELL", OJ EPO 1984, 481, point 3). The standards for examining novelty should therefore also apply for the allowability of amendments and are also relevant to the present case. The decision in case T 194/84 ("Cellulose fibres/GENERAL MOTORS", 22 September 1988, OJ EPO 1990, 59) confirmed the position and added that in the case of broadening by generalisation or omission of a feature, the test must be applied to the additional subject-matter generated by the amendment. This consideration is independent of the scope of claims, since the addition of a new feature, disclosed neither expressly nor by implication is normally considered as an extension of the content of an application, whether added conjunctively (narrowing) or disjunctively (broadening the scope of a claim).

It is the opinion of the Board that the considerations so far suggested in relation to the question of **broadening** before grant by abandoning a feature, i.e. the test for essentiality (or inessentiality) on the one hand, and the novelty test on the other, are not contradictory but represent the same principle. In both cases the relevant question is whether or not the amendment is **consistent** with the original disclosure.

2.5 If the addition of a new feature is an unallowable extension, it would appear then *prima facie* that the abandonment of features is itself a reduction in information content. However, it could well be, at least implicitly, that simultaneously new matter is thereby added. If, for instance, it is evident to the skilled person that the disclosure involved, expressly or by implication, a condition which **inextricably** linked the feature in question to the rest, any removal thereof would mean the introduction of a new condition, i.e. new information according to the novelty test, contradicting the validity of the original condition. Unless the necessity for the linkage never really existed

de mentionner expressément que la caractéristique est essentielle n'est pas suffisant pour satisfaire au premier critère, puisque la conduite du demandeur lors de la présentation de l'invention peut aussi indiquer qu'il considère une caractéristique comme essentielle.

2.4 Eu égard à la pertinence de l'information contenue dans la divulgation initiale et au lien avec une quelconque modification de celle-ci, il a également été suggéré d'effectuer un examen de nouveauté pour déterminer l'admissibilité de la modification (cf. T 201/83, "Alliages de plomb/SHELL", JO OEB 1984, 481, point 3). Les normes de l'examen de nouveauté doivent donc s'appliquer aussi à l'admissibilité des modifications et sont également pertinentes en la présente espèce. La décision rendue le 22 septembre 1988 dans l'affaire T 194/84 ("Fibres de cellulose/GENERAL MOTORS", JO OEB, 1990, 59) confirme cette conclusion et précise que dans le cas de l'extension par généralisation ou suppression d'une caractéristique, il faut examiner s'il y a extension de l'objet généré par la modification. Ceci est indépendant de l'étendue des revendications puisque l'addition d'une nouvelle caractéristique non divulguée, ni expressément ni implicitement, est normalement considérée comme une extension du contenu d'une demande, que cette caractéristique soit ajoutée par conjonction (restriction) ou par disjonction (extension de l'étendue d'une revendication).

La Chambre estime que les considérations formulées jusqu'ici à propos de la question de l'**extension** avant la délivrance, par suppression d'une caractéristique, à savoir l'examen de son caractère essentiel (ou non essentiel) d'une part, et l'examen de nouveauté d'autre part ne sont pas contradictoires mais constituent le même principe. Dans les deux cas, la question pertinente est de savoir si la modification est **conforme** à la divulgation initiale.

2.5 Si l'addition d'une nouvelle caractéristique représente une extension inadmissible, il apparaît alors qu'une suppression de caractéristiques constitue elle-même, de prime abord, une réduction de l'information contenue dans la divulgation. Néanmoins, il est fort possible qu'il y ait en même temps extension de l'objet de la demande, du moins implicitement. Par exemple, s'il est évident pour l'homme du métier que la divulgation impliquait, expressément ou implicitement, une condition liant de manière **indissoluble** la caractéristique en question au reste, toute suppression de celle-ci signifierait l'introduction d'une nouvelle information, c'est-à-dire d'une nouvelle infor-

neue Informationen - eingeführt, die die Gültigkeit der ursprünglichen Bedingung in Frage stellt. Die Änderung wäre **unvereinbar** mit der ursprünglichen Offenbarung, es sei denn, die Notwendigkeit für die Verknüpfung hätte real gar nicht existiert

2.6 Außerdem leuchtet ein, daß das Weglassen wesentlicher Merkmale einen Widerspruch, d. h. eine Unvereinbarkeit, zur Folge hat. Beim Weglassen unwesentlicher Merkmale aus (konjunktiven) Merkmalskombinationen hingegen kann dies nicht der Fall sein, da hier die neu entstandenen Ausführungsarten durch die ursprüngliche Offenbarung "vorweggenommen" werden (vgl. T 194/84, *ibid.*). Der fachmännische Leser würde nämlich erkennen, daß die Teilkombination der Merkmale - wie nach den in der Entscheidung T 331/87 (s. o.) vorgeschlagenen Kriterien gefordert - den offenbarten Zwecken dient. Das gleiche gilt normalerweise auch für die Streichung einer Ausführungsart oder Variante aus einer (disjunktiven) Auswahlliste von Möglichkeiten, vorausgesetzt, daß die verbleibenden Möglichkeiten keine neue Auswählerfindung darstellen, die einer neuen Lösung anderer technischer Aufgaben entspricht. In keinem der beiden Fälle wird der Kern der Erfindung berührt, da die Grundfunktion die gleiche bleibt. Diese Kriterien sind in der Regel ebenfalls erfüllt, wenn bestimmte Einheiten mit klar definierten, präzisen Aufgaben innerhalb des Funktionierens der gesamten Kombination erkannt und beansprucht werden, vorausgesetzt, daß sie eindeutig zum Offenbarungsgehalt gehören.

2.7 Die Kammer vertritt daher die Auffassung, daß bei einem während des Verfahrens erweiterten Anspruch nicht nur alle Merkmale oder Elemente durch die ursprüngliche Offenbarung formal gestützt sein müssen, sondern daß auch der Anspruch mit dieser Offenbarung insgesamt vereinbar sein muß. Dies bedeutet, daß er unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Gesamt offenbarung ableitbar sein muß und nicht in Widerspruch zu ihr stehen darf. In der ursprünglichen Anmeldung (oder Stammanmeldung) muß eine Grundlage für den erweiterten Anspruch vorhanden sein (vgl. T 66/85, "Verbinder/AMP", ABi EPA 1989, 167, Nr. 2). Diese Grundlage braucht nicht in einer ausdrücklichen Formulierung zu bestehen; sie muß aber so klar sein, daß sie für den Fachmann unmittelbar und eindeutig als solche erkennbar ist, und darf nicht unbestimmter, allgemeiner Art sein.

2.8 Im vorliegenden Fall unterscheidet sich Anspruch 1 der Teilanmeldung von Anspruch 1 der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unter anderem darin, daß er die

the amendment would be **inconsistent** with the original disclosure

2.6 It also stands to reason that the removal of essential features involves such a contradiction, i.e. inconsistency. No such situation can, however, arise with the abandonment of inessential features from (conjunctive) combinations, since the embodiments generated in this manner may then be "anticipated" by the original disclosure (cf. T 194/84 *ibid.*). This is because the skilled reader would recognise the subcombination as serving the disclosed purposes in line with the criteria suggested above in case T 331/87. The same normally applies also to the deletion of an embodiment or variant from an alternative (disjunctive) list of possibilities, provided the remaining set represents no new selection invention representing a novel solution of different technical problems. In neither of such situations is the essence of the invention affected, since the basic function remains the same. The recognition and claiming of particular units, with clearly defined specific functions within the working of the whole combination may also normally satisfy the same criteria provided such characteristics were clearly within the content of the disclosure.

2.7 It is, therefore, the view of the Board that a claim broadened during prosecution of the patent application must, in addition to having all features or elements of the claim formally supported by the original disclosure, be consistent with that disclosure as a whole. This means direct and unambiguous derivability from and no contradiction to the totality of the original disclosure. There should be such a basis for the broadened claim in the original (or parent) application (cf. T 66/85, "Connector/AMP", OJ EPO 1989, 167, point 2). The basis need not be presented in express terms but it must be sufficiently clear to a person skilled in the art to be directly and unambiguously recognisable as such and not of a vague and general character.

2.8 In the present case, Claim 1 of the divisional application differs from Claim 1 of the parent application as filed *inter alia* in that Claim 1 of the divisional application does not contain

mation conformément à l'examen de nouveauté, contredisant la validité de la condition d'origine. La modification ne serait **pas conforme** à la divulgation initiale, sauf si la nécessité de ce lien n'a jamais réellement existé

2.6 Il va aussi de soi que la suppression de caractéristiques essentielles implique une telle contradiction, autrement dit une incohérence. Cependant, une telle situation ne peut se produire avec la suppression de caractéristiques non essentielles dans des combinaisons (conjunctives), puisque les réalisations engendrées de cette manière peuvent alors être "antérieures" par la divulgation initiale (cf. T 194/84 *ibid.*). En effet, l'homme du métier s'apercevrait que la sous-combinaison sert les objectifs divulgués correspondant aux critères suggérés ci-dessus dans l'affaire T 331/87. Cela vaut normalement aussi pour la suppression d'une réalisation ou d'une variante dans une autre liste (disjunctive) de possibilités, à condition que le jeu restant ne constitue pas une nouvelle invention de sélection représentant une solution nouvelle apportée à différents problèmes techniques. L'essentiel de l'invention n'est affecté dans aucune de ces situations, puisque la fonction de base reste la même. Les fonctions spécifiques ayant été bien définies dans le cadre du fonctionnement de l'ensemble de la combinaison, le fait d'identifier et de revendiquer des unités particulières peut aussi satisfaire normalement aux mêmes critères, à condition que ces caractéristiques figurent clairement dans le contenu de la divulgation

2.7 En conséquence, la Chambre considère que toutes les caractéristiques ou tous les éléments d'une revendication, dont la portée est étendue pendant la procédure de demande de brevet, doivent non seulement être étayés par la description initiale, mais aussi être conformes à celle-ci dans son ensemble. Ceci implique la possibilité de déduire, directement et sans ambiguïté, ces caractéristiques ou éléments à partir de l'ensemble de la divulgation initiale, ainsi que l'absence de toute contradiction avec cette divulgation. Une telle base devrait exister pour l'extension de la revendication dans la demande d'origine (ou initiale) (T 66/85, "Connecteur/AMP", JO OEB 1989, 167 point 2). Il n'est certes pas nécessaire de formuler expressément une telle base, mais il importe qu'elle soit suffisamment claire pour que l'homme du métier puisse l'identifier comme telle directement et sans équivoque, et non comme ayant un caractère général et imprécis.

2.8 La revendication 1 de la demande divisionnaire diffère, en l'espèce, de la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, notamment en ce que la revendication 1 de la de-



Merkmale b und c, welche die Kolben/Einfüllkanal-Einheit definieren, nicht enthält. Diese Merkmale lauten wie folgt: "(b) der Kolben eine axiale Öffnung besitzt, die mit der axialen Öffnung des genannten Stempels (der Stempel) kommuniziert, wobei die genannten Öffnungen zusammen einen Einfüllkanal bilden, der so ausgeführt ist, daß er eine Einfüllkanüle aufnehmen kann; und (c) im Einfüllkanal ein Septum bzw. ein selbstdichtendes Einwegventil angebracht ist".

Die Streichung dieser Merkmale bedeutet, daß der nunmehrige Anspruch 1 auch Infusionsgeräte umfaßt, die zum Beispiel über die Stopfeinheit gefüllt werden können oder bei denen die Blase zum einmaligen Gebrauch des Geräts bei der Herstellung vorgefüllt werden kann (vgl. S. 2 der Beschwerdebeurteilung).

2.9 Um feststellen zu können, ob das Weglassen der Merkmale b und c zur inhaltlichen Erweiterung gegenüber der Stammanmeldung geführt hat, werden im folgenden zur Ermittlung des Inhalts der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung deren relevante Teile betrachtet.

Der einführende Teil der Beschreibung bezieht sich auf bekannte Infusionsgeräte mit einer auswechselbaren Patroneneinheit und einem Gehäuse, die wie dort ausgeführt wird - vom Aufbau her so komplex sind, daß sie nicht ohne weiteres in automatisierter Fertigung hergestellt werden können und daher teuer sind. Nach dieser Einführung wird auf den Seiten 2 und 3 der Beschreibung - eingeleitet durch die Wendung "Entsprechend der Erfindung" - der Anspruch 1 wiedergegeben, wobei die Merkmale a, b und c durch das Wort "und" miteinander verknüpft sind, was auf eine konjunktive Verbindung dieser Merkmale schließen läßt.

Die "Grundelemente der bevorzugten Ausführungsart des Infusionsgeräts" sind in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt und auf Seite 3, Zeile 22 bis Seite 4, Zeile 5 erwähnt, sie umfassen die Kolben/Einfüllkanal-Einheit 14. Der (die) axiale(n) Stempel 22, 44, die durch das Merkmal a definiert sind und den Hohlraum der entleerten Blase 15 im wesentlichen ausfüllen, sowie die Kolben/Einfüllkanal-Einheit 14, die ein Septum 48 und einen Kolben mit einer axialen Öffnung 47 umfaßt, die mit der axialen Öffnung des Stempels (der Stempel) kommuniziert (Merkmale b und c), werden ausführlicher auf den Seiten 4 und 5 erläutert. Auf Seite 5, Zeile 23 bis 26, heißt es, daß "diese Merkmale zur völligen Entleerung der Flüssigkeit aus der Blase und zum leichten Füllen der Flüssigkeit in die Blase beitragen".

features (b) and (c) defining the piston/filling port assembly. These features read "(b) the piston has an axial aperture that communicates with the axial aperture of said post(s), said apertures together defining a filling passageway adapted to receive a filling needle; and (c) there is a septum or one way, self sealing valve in the filling passageway".

Deletion of these features means that present Claim 1 also includes infusers which, for example, can be filled via the plug assembly or, alternatively, the bladder can be pre-filled during manufacture for one-way use of the device (cf. page 2 of the Statement of Grounds).

2.9 In order to decide whether the omission of features (b) and (c) has led to subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed, the relevant parts of this application will be considered in the following in order to define the content of the parent application as filed.

The introductory paragraph of the description refers to prior art infusers comprising a replaceable cartridge assembly and a housing and states that these infusers are complex and cannot be easily manufactured in an automated manner and are thus costly. Following this explanation and introduced by the expression "According to the present invention", Claim 1 is repeated on pages 2 and 3 of the description, features (a), (b) and (c) being linked by the connecting word "and" indicating conjunction of these features.

The "basic elements of the preferred embodiment of the infuser" are depicted in Figures 1 and 2 and are mentioned on page 3, line 22, to page 4, line 5, and comprise the piston/filling port assembly 14. The axial post(s) 22, 44, which are defined by feature (a) and substantially fill the lumen of the bladder 15 when it is deflated, and the piston/filling port assembly 14 comprising a septum 48 and a piston having an axial aperture 47 that communicates with the axial aperture of the post(s) (features (b) and (c)) are explained in more detail on pages 4 and 5. On page 5, lines 23 to 26, it is stated that "these features contribute to the complete discharge of liquid from the bladder and the ease with which the bladder may be charged with liquid".

mande divisionnaire ne contient pas les caractéristiques b) et c) définissant le piston/l'assemblage de remplissage. Ces caractéristiques sont formulées comme suit: "b) le piston comporte une ouverture axiale qui communique avec l'ouverture axiale du ou des montants, cette ou ces ouvertures créant un passage de remplissage destiné à recevoir une aiguille de remplissage; et c) le septum ou la vanne unidirectionnelle d'étanchéification se trouve dans le passage de remplissage".

La suppression de ces caractéristiques signifie que la présente revendication 1 comprend aussi des appareils de perfusion qui, par exemple, peuvent être remplis via l'assemblage à bouchon ou que la vessie peut être pré-remplie en usine pour une utilisation unique du dispositif (cf. page 2 du mémoire exposant les motifs du recours).

2.9 Pour pouvoir décider si la suppression des caractéristiques b) et c) a conduit à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, les parties pertinentes de cette demande seront prises en considération ci-après, afin de définir le contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Le paragraphe qui introduit la description fait référence à des appareils de perfusion compris dans l'état de la technique, qui sont dotés d'un assemblage à cartouche remplaçable et d'un logement, et il précise que ces appareils de perfusion sont complexes, difficiles à fabriquer de façon automatique, et donc coûteux. À la suite de cette introduction, et précédée de l'expression "Conformément à la présente invention", la revendication 1 est répétée aux pages 2 et 3 de la description, les caractéristiques a), b) et c) étant reliées par le mot "et", qui indique leur caractère indissoluble.

Les "éléments de base de la réalisation préférée de l'appareil de perfusion", décrits sur les figures 1 et 2, sont mentionnés à la page 3, ligne 22, jusqu'à la page 4, ligne 5 et comprennent le piston/assemblage de remplissage 14. Le ou les montants axiaux 22, 44, qui sont définis par la caractéristique a) et qui remplissent substantiellement l'intérieur de la vessie 15 lorsque celle-ci est dégonflée, ainsi que le piston/l'assemblage de remplissage 14 comportant une ouverture axiale 47 qui communique avec l'ouverture axiale du ou des montants (caractéristiques b) et c)), sont expliqués plus en détail aux pages 4 et 5. Il est précisé à la page 5, lignes 23 à 26, que "ces caractéristiques contribuent à décharger complètement le liquide contenu dans la vessie et à faciliter son remplissage en liquide".



Auf Seite 5 unten wird das Füllen der Blase unter Verwendung einer Injektionsspritze 59 mit einer Kanüle 62 beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, daß die auf die Kolben/Einfüllkanal-Einheit 14 einwirkende Kraft "zum Durchstechen des Septums 48 über die angrenzenden Stempel 22, 44 auf die feststehende Stopfen/Durchflußregler-Einheit 13 übertragen wird. Auf diese Weise wird die Kolben/Einfüllkanal-Einheit zu Beginn des Füllvorgangs abgestützt. Ferner wird die Kanüle 62 nach dem Durchstechen des Septums durch den Stempel 44 geführt und so die Blase vor dem Durchstechen geschützt."

2.10 Aus den unter Nummer 2.9 gemachten Aussagen wird ersichtlich, daß die in der eingereichten Fassung der Stammanmeldung offenbarten Merkmale die vollständige Entleerung der Flüssigkeit aus der Blase und deren problemloses Nachfüllen bewirken, ohne daß diese dabei durchstochen wird.

Daher wird der Fachmann bei Durchsicht der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig erkennen, daß dieser die Aufgabe zugrunde lag, ein leicht zu fertigendes Infusionsgerät zu entwickeln, das sowohl vollständig entleert als auch danach leicht nachgefüllt werden kann. Diese beiden Teilaufgaben sollen in der Stammanmeldung **mit einer einzigen Vorrichtung** gelöst werden

2.11 In Anbetracht dieser deutlichen Verknüpfung zwischen den in der Stammanmeldung zu lösenden Teilaufgaben ist die Kammer aus dem nachstehenden Grund der Auffassung, daß es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zulässig ist, die beiden Teilaufgaben im vorliegenden Fall zu trennen und damit das Merkmal a einerseits und die Merkmale b und c andererseits als separate Erfindungen zu betrachten. Bei der Ermittlung des Inhalts der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung ist nämlich auch die ursprünglich angegebene technische Aufgabe zu berücksichtigen (vgl. Nr 2.2).

Wie ferner aus der Beschreibung und dem Anspruch 1 der Stammanmeldung klar hervorgeht, besteht ein funktioneller Zusammenhang zwischen den Merkmalen a und b. Wie unter Nummer 2.9 dargelegt, sind die Merkmale b und c, welche die Kolben/Einfüllkanal-Einheit definieren, nicht funktionell unabhängig von Merkmal a, das den (die) Stempel umfaßt. Die Kolben/Einfüllkanal-Einheit benötigt den (die) Stempel zu ihrer Abstützung zu Beginn des Füllvorgangs, und die axiale Öffnung im Kolben kommuniziert mit der axialen Öffnung in dem (den) Stempel(n).

At the bottom of page 5 a filling operation of the bladder is described using a syringe 59 having a needle 62. It is pointed out that the force applied to the piston/filling port assembly 14 "to puncture septum 48 is transmitted to fixed plug/flow control assembly 13 via the abutting posts 22, 44. Piston/filling port assembly is thus supported during this initial step in the filling operation. Further, post 44 guides needle 62 after the septum is punctured and shields the bladder from being punctured."

2.10 It can be seen from the statements under point 2.9 that the features disclosed in the parent application as filed result in complete discharge of liquid from the bladder as well as in easy refilling of the bladder without puncturing it

Hence, the person skilled in the art, when reading the parent application as filed, will immediately and unambiguously recognise that the underlying problem was to develop an infusor that can be easily manufactured and be both completely discharged and thereafter easily refilled. These two partial problems are sought to be solved in the parent application **in a single device**.

2.11 In view of this clear linkage between the partial problems to be solved in the parent application and in view of the following reason, the Board is of the opinion that, contrary to the Appellant's view, it is not permissible to separate the two partial problems in the present case and consequently to consider features (a), on the one hand, and (b) and (c), on the other, presenting separate inventions. In fact, when defining the content of the parent application as filed, the technical problem as originally indicated also has to be considered (cf. point 2.2 above).

Moreover, as clearly set out in the description and Claim 1 of the parent application, a functional interrelationship exists between features (a) and (b). As shown under point 2.9, features (b) and (c) defining the piston/filling port assembly are not functionally independent from feature (a) defining the post(s). The piston/filling port assembly requires the post(s) for supporting the piston/filling port assembly during the initial step in the filling operation and the axial aperture in the piston communicates with the axial aperture in the post(s).

Une opération de remplissage de la vessie au moyen d'une seringue 59 comprenant une aiguille 62 est décrite au bas de la page 5. Il est indiqué que la force appliquée au piston/à l'assemblage de remplissage 14 "pour percer le septum 48 est transmise au bouchon fixe/assemblage de régulation du débit 13 via les montants en contact 22, 44. Le piston/assemblage de remplissage est ainsi maintenu pendant cette phase initiale de l'opération de remplissage. En outre, le montant 44 guide l'aiguille 62 après le perçage du septum, ce qui protège la vessie de la perforation."

2.10 Les constatations faites sous le point 2.9 montrent que les caractéristiques divulguées dans la demande initiale telle qu'elle a été déposée entraînent une décharge complète du liquide contenu dans la vessie, ainsi qu'un remplissage aisé de celle-ci sans qu'elle soit perforée.

En lisant la demande initiale telle qu'elle a été déposée, l'homme du métier constatera donc immédiatement et sans équivoque que le problème à la base de la demande initiale consistait à développer un appareil de perfusion facile à fabriquer, pouvant à la fois être totalement déchargé, puis à nouveau rempli aisément. Le but visé est de résoudre, dans la demande initiale, ces deux problèmes partiels **en un seul dispositif**.

2.11 Eu égard au lien évident qui existe entre les problèmes partiels à résoudre dans la demande initiale et compte tenu du motif exposé ci-après, la Chambre estime que, contrairement à l'opinion du requérant, il est inadmissible, en la présente espèce, de séparer les deux problèmes partiels et, par conséquent, de considérer les caractéristiques a) d'une part, ainsi que b) et c) d'autre part, comme présentant des inventions séparées. Le problème technique tel que posé à l'origine doit aussi être pris en considération lorsque l'on définit le contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (cf. point 2.2 ci-dessus).

En outre, comme il ressort clairement de la description et de la revendication 1 de la demande initiale, il existe des relations fonctionnelles entre les caractéristiques a) et b). Comme précisé au point 2.9, les caractéristiques b) et c), définissant le piston/l'assemblage de remplissage, ne sont pas fonctionnellement indépendantes de la caractéristique a) qui définit le ou les montants, lesquels sont nécessaires pour soutenir le piston/l'assemblage de remplissage pendant la phase initiale du remplissage, l'ouverture axiale dans le piston communiquant avec l'ouverture axiale existant dans le ou les montants

2.12 Das Weglassen der Merkmale b und c entspräche nicht den Kriterien 1 und 2, die oben unter Nummer 2.3 dargelegt wurden. Wie unter Nummer 2.9 und 2.10 gezeigt, sind die Merkmale b und c 1. als wesentlich offenbart und 2. für die Funktion der Erfindung im Sinne der zu lösenden technischen Aufgabe unentbehrlich. Sollten die Merkmale b und c weggelassen werden, so müßte auch die Konstruktion des Geräts etwas modifiziert werden, um das System an das Einfüllen und Entleeren anzupassen (Kriterium 3), es sei denn, es handelt sich um den extremen Fall eines Einweg-Infusionsgeräts, das nur einmal vom Hersteller vorgefüllt wird. Dies wäre mit der Darstellung der Erfindung durch die Anmelderin nicht vereinbar.

2.13 Die allgemeine Aussage auf Seite 8, Zeile 13 bis 16 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung kann nicht als Grundlage für eine Erweiterung des Umfangs eines Anspruchs und zur Begründung der Streichung der Merkmale b und c dienen. Auf Seite 8, Zeile 13 bis 16 steht: "Änderungen der in den Zeichnungen dargestellten und oben beschriebenen Ausführungsarten, die für den Fachmann für Gerätebau und -technik offensichtlich sind, sollen im Umfang der folgenden Ansprüche enthalten sein." Eine derart unbestimmte Erklärung kann nicht als eine für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ hinreichend klare Offenbarung von Abänderungen einer Anmeldung angesehen werden, zumal daraus nicht hervorgeht, wie die Ausführungsarten unter Umständen abändert werden müssen.

2.14 Der von der Beschwerdeführerin angeführte Fall T 151/84 (ibid.) ist zum vorliegenden Fall nicht analog, da die der Entscheidung zugrunde liegende Anmeldung genügend Informationen enthielt, aus denen hervorging, daß das aus der beanspruchten Vorrichtung zu streichende Merkmal (Dauermagneten) für ihre Funktion nicht unentbehrlich war, während dies bei der vorliegenden Anmeldung nicht der Fall ist.

### 3 Berichtigung nach Regel 88 EPÜ

3.1 Die Kammer kann sich der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht anschließen, wonach aus dem englischen Sprachgebrauch klar hervorgehe, daß der Fachmann beim Lesen der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung im Zweifel darüber bleibe, ob die Merkmale a, b und c als zusammengehörig oder jeweils als gesonderte Erfindung zu betrachten seien. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, daß es im Englischen vertretbar sei, diese drei Merkmale als Alternati-

2.12 The omission of features (b) and (c) would not comply with criteria (1) and (2) set forth above under point 2.3. As has been shown under points 2.9 and 2.10, features (b) and (c) are both (1) essential in the disclosure and (2) indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve. It also appears that when features (b) and (c) were to be omitted, the construction of the device would have to be somewhat modified to adapt the system to filling and discharge (criterion (3)), except in the extreme situation when the infusor is of the throwaway kind only to be filled once in advance by the manufacturer. This would not be consistent with the presentation of the invention by the applicant.

2.13 The general statement on page 8, lines 13 to 16, of the parent application as filed cannot serve as a basis for broadening the scope of a claim and to justify deletion of features (b) and (c). Page 8, lines 13 to 16, read: "Modifications of the embodiments shown in the drawings and described above that are obvious to those of skill in the mechanical device and/or mechanical arts are intended to be within the scope of the following claims." Such a vague statement cannot be considered as disclosing variations in an application in a manner clear enough to satisfy Article 83 EPC, since it does not indicate how the embodiments may have to be modified.

2.14 Case T 151/84 (ibid.) cited by the Appellant is not analogous to the present case because the application which led to the decision there contained sufficient information to the effect that the feature (permanent magnets) to be deleted from the claimed device was not indispensable for its function, whilst this is not the case in the present application under appeal

### 3 Correction under Rule 88 EPC

3.1 The Board cannot share the Appellant's opinion that it was clear as a matter of use of the English language that the skilled person, from reading the parent application as filed, was left in some doubt as to whether the features (a), (b) and (c) were to be taken together or were to be regarded as each presenting a separate invention. The Appellant has contended that it was acceptable in the English language to view these three features as alternatives and to read the word

2.12 La suppression des caractéristiques b) et c) ne serait pas conforme aux critères (1) et (2) exposés au point 2.3 ci-dessus. Comme indiqué aux points 2.9 et 2.10, les caractéristiques b) et c) sont toutes deux (1) essentielles dans la divulgation et (2) indispensables en tant que telles à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre. Il apparaît aussi que si les caractéristiques b) et c) devaient être supprimées, il serait nécessaire de modifier quelque peu la construction du dispositif afin d'adapter le système au remplissage et à la décharge (critère (3)), sauf dans le cas extrême où l'appareil de perfusion est du type jetable après usage, avec un seul remplissage effectué à l'avance par le fabricant. Ceci ne serait pas conforme à la présentation de l'invention faite par le demandeur.

2.13 La déclaration à caractère général, faite à la page 8, lignes 13 à 16 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ne peut être prise comme base d'une extension de la portée d'une revendication et ne peut servir à justifier la suppression des caractéristiques b) et c). Les lignes 13 à 16 de la page 8 sont formulées comme suit: "Les modifications des réalisations montrées sur les dessins et décrites ci-dessus, qui sont évidentes pour l'homme du métier spécialisé dans les dispositifs mécaniques et/ou la mécanique, sont destinées à être couvertes par les revendications suivantes." Cet énoncé peu précis ne peut être considéré comme divulguant des modifications dans une demande de façon suffisamment claire pour satisfaire aux dispositions de l'article 83 CBE, puisque il n'indique pas comment les réalisations pourraient devoir être modifiées.

2.14 L'affaire T 151/84 (ibid.) citée par le requérant est différente de la présente affaire car la demande qui avait donné lieu à une décision contenait suffisamment d'informations selon lesquelles la caractéristique (aimant permanent) à supprimer du dispositif revendiqué n'était pas indispensable à son fonctionnement, ce qui n'est pas le cas dans la présente demande faisant l'objet du recours.

### 3. Rectification au titre de la règle 88 CBE

3.1 La Chambre ne peut partager l'opinion du requérant selon laquelle l'homme du métier lisant la demande initiale telle qu'elle a été déposée en anglais ne manquerait pas de se demander si les caractéristiques a), b) et c) doivent être prises ensemble ou considérées comme présentant chacune une invention séparée. Le requérant a soutenu qu'en anglais on pouvait considérer ces trois caractéristiques comme des solutions de rechange en admettant que "and" reliant

ven anzusehen und das Wort "und", das die drei Merkmale a, b und c miteinander verbindet, als "oder" zu lesen.

Für diese Behauptung liefert jedoch die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung keine Bestätigung. In Anbetracht der klaren, unmißverständlichen Offenbarung der Stammanmeldung (s. Nr 2 9) sowie der Tatsache, daß die Merkmale a, b und c durch das Verbindungswort "und" verknüpft sind, das eine Konjunktion und nicht eine Disjunktion anzeigt, besteht kein Zweifel daran, daß alle diese Merkmale in Kombination miteinander offenbart wurden und für die Erfindung kennzeichnend sind.

Eine - von der Beschwerdeführerin hypothetisch erwogene - Änderung des die Merkmale a, b und c der Stammanmeldung verbindenden Wortes "und" in "oder" gemäß Regel 88 wäre zur Lösung des Problems nicht gerechtfertigt. Eine nach Regel 88 Satz 2 EPÜ beantragte Berichtigung kann nicht zugelassen werden, wenn die gewünschte Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist (vgl. T 401/88, ABI EPA 1990, 297, Nr 2.2 der Entscheidungsgründe).

3.2 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, daß es im vorliegenden Fall zulässig wäre, die Prioritätsunterlage heranzuziehen, um eine Grundlage für die Streichung der Merkmale b und c zu finden. Obwohl in den Ansprüchen 1 und 2 und dem diesbezüglichen Text der Prioritätsunterlage US-113 224 die Merkmale b und c nicht erwähnt werden, kann die Kammer das Argument der Beschwerdeführerin aus dem folgenden Grunde nicht gelten lassen. Der Artikel 76 (1) EPÜ, um den es hier geht, bezieht sich auf "den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Wie in der Entscheidung T 260/85 festgestellt wird (ibid., vgl. Nr 3 der Entscheidungsgründe), gehören Prioritätsunterlagen für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ nicht zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Somit ist der in der europäischen Patentanmeldung gegenüber der Prioritätsunterlage vorgenommene Verzicht auf einen bestimmten Gegenstand irreversibel und bindend. Dies gilt auch für Artikel 76 (1) EPÜ. Daher kann die Prioritätsunterlage nicht zur Stützung der Behauptung der Beschwerdeführerin herangezogen werden, daß die Streichung der Merkmale b und c im europäischen Verfahren nicht zu einem Gegenstand führe, der über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

3.3 Unter Bezugnahme auf die eidesstattliche Erklärung des Patentanwalts brachte die Beschwerdeführerin vor, daß bei Einreichung der europäischen Stammanmeldung Anfang 1981 Unklarheit über die tatsächliche Bedeu-

"and" connecting features (a), (b) and (c) as "or".

However, there is no support for such a contention in the parent application as filed. In view of the clear, unequivocal disclosure of the parent application as set out under point 2.9 above and the fact that features (a), (b) and (c) are linked by the connecting word "and" indicating conjunction and not disjunction, there is no doubt that all these features are disclosed in combination and are characteristic of the invention.

An amendment under Rule 88 of the word "and" linking features (a), (b) and (c) in the parent application to "or" as hypothetically considered by the Appellant would not have been justified to resolve the question. A correction requested under Rule 88, second sentence, EPC is not admissible if the requested amendment is not permissible under Article 123(2) EPC (cf point 2.2 of the Reasons for the Decision T 401/88, OJ EPO 1990, 297).

3.2 The Appellant argued that it would, in the present case, be permissible to look at the priority document in order to find a basis for the deletion of features (b) and (c). It is true that the priority document US-113 224, in its Claims 1 and 2 and its corresponding text, is silent as to features (b) and (c). However, the Board cannot accept the Appellant's argument for the following reason. Article 76(1) EPC, being under consideration in the present case, refers to "the content of the earlier application as filed". As stated in Decision T 260/85 (ibid., cf. point 3 of the Reasons), for the purpose of Article 123(2) EPC, the content of an application as filed does not include any priority documents. Thus the abandonment of any particular subject-matter in the European application in comparison with the priority document is irreversible and binding. This also applies to Article 76(1) EPC. Hence, the priority document cannot serve to support the Appellant's contention that deletion of features (b) and (c) in the European proceedings would not lead to subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed.

3.3 Based on the Patent Attorney's affidavit, the Appellant submitted that, when filing the parent European patent application at the beginning of 1981, an ambiguity had existed about the real meaning of Rule 29(1)(b) EPC and

les caractéristiques a), b) et c) signifiait "or".

Cependant, rien dans la demande initiale telle qu'elle a été déposée ne vient à l'appui de cette allégation. Eu égard à la description claire et non équivoque de la demande initiale telle qu'elle figure sous le point 2.9 ci-dessus, et étant donné que les caractéristiques a), b) et c) sont reliées par le mot "and" indiquant une conjonction et non une disjonction, il ne fait aucun doute que toutes ces caractéristiques sont divulguées les unes combinées aux autres et constituent un trait distinctif de l'invention.

Un remplacement, au titre de la règle 88 CBE, du mot "and" reliant les caractéristiques a), b) et c) dans la demande initiale par le terme "or", ainsi que le requérant en émet l'hypothèse, ne serait pas justifié pour résoudre la question. Une correction demandée au titre de la règle 88 CBE, seconde phrase, n'est pas recevable si la modification demandée n'est pas admissible au titre de l'article 123(2) CBE (cf point 2.2 des motifs de la décision T 401/88, JO OEB 1990, 297).

3.2 Le requérant a fait valoir qu'il était admissible en l'espèce d'examiner le document de priorité dans le but de trouver une base à la suppression des caractéristiques b) et c). Il est vrai que le document de priorité US-113 224, dans ses revendications 1 et 2 et son texte correspondant, est muet quant aux caractéristiques b) et c). Cependant, la Chambre ne peut admettre l'argument du requérant pour la raison ci-dessous. L'article 76(1) CBE, pris en considération en la présente espèce, fait référence au "contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée". Comme indiqué dans la décision T 260/85 (ibid. cf. point 3 des motifs de la décision), aux fins de l'article 123(2) CBE, le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ne comprend aucun document de priorité. Ainsi, la suppression d'un quelconque élément particulier dans la demande européenne par rapport au document de priorité est irréversible et contraignante. Ceci s'applique aussi à l'article 76(1) CBE. Par conséquent, le document de priorité ne peut être utilisé à l'appui de l'allégation du requérant, selon laquelle la suppression des caractéristiques b) et c) dans la procédure de demande européenne ne conduirait pas à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

3.3 Sur la base de la déclaration sous serment de son mandataire, le requérant a argué que lorsque la demande initiale de brevet européen avait été déposée au début de l'année 1981, une ambiguïté existait quant au sens

tung der Regel 29 (1) b) EPÜ bestanden habe und daß es daher gerechtfertigt sei, die Prioritätsunterlage mit heranzuziehen. Diese Regel enthielt insofern keine Unklarheit, als die Formulierung eines Anspruchs auch damals im Lichte anderer ausdrücklicher Vorschriften des Übereinkommens zu betrachten war, welche die Änderungsfreiheit in späteren Verfahrensstufen einschränkten. Hätte eine solche Unklarheit tatsächlich bestanden, dann wären die Vertreter der Anmelderin bei der Formulierung der europäischen Patentanmeldung den sicheren Weg gegangen und hätten den Inhalt dieser Anmeldung gegenüber der prioritätsbegründenden Anmeldung nicht eingeschränkt, anstatt ihn ausdrücklich auf eine Kombination von Bedingungen zu beschränken. Die Anmelderin hat jedoch bei der Formulierung der europäischen Patentanmeldung, die jetzt die Stammanmeldung bildet, den Gegenstand der prioritätsbegründenden Anmeldung offenbar bewußt auf Ausführungsarten beschränkt, welche die Merkmale a, b und c in Kombination miteinander enthalten, d. h. auf die besondere Ausführungsart einer Kolben/Einfüllkanal-Einheit, und hat auf die frühere, allgemeinere Darstellung in der Prioritätsunterlage verzichtet. Dies zeigt sich daran, daß die Anmelderin die Erklärung auf Seite 8, Zeile 20 und 21 der Prioritätsunterlage gestrichen hat, die sich auf andere Mittel zum Füllen der Blase, z. B. auf einen radialen Einlaß zu einer Stempelöffnung, bezog.

4 Nach Prüfung des Vorbringens der Beschwerdeführerin ist die Kammer der Auffassung, daß der Gegenstand der Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und damit gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

that, therefore, it should be justified to look at the priority document. There was no ambiguity in that rule since any presentation of claims must have been considered in the light of other express provisions in the Convention, limiting the freedom of amendment at later stages. Such an ambiguity, had it really existed, should have led the representatives of the applicant formulating a European patent application to choose a secure way, i.e. not to restrict the content of this application in comparison with the priority application, rather than to limit it expressly to a combination of conditions. However, when formulating the European patent application, which now forms the parent application, the Applicant obviously deliberately restricted the subject-matter of the priority application to embodiments which comprise features (a), (b) and (c) in combination, i.e. to a particular embodiment of a piston/filling port assembly, and abandoned the earlier broader presentation in the priority document. This can clearly be seen from the fact that the Applicant deleted the statement on page 8, lines 20 and 21, of the priority document relating to other bladder filling means such as a radial inlet to a post aperture

4. After taking the Appellant's arguments into consideration, the Board is of the opinion that the subject-matter of the divisional application extends beyond the content of the parent application as filed, contravening Article 76(1) EPC.

#### **Order**

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

The appeal is dismissed.

réal de la règle 29(1)b) CBE et que, par conséquent, il serait justifié d'examiner le document de priorité. Il n'y aurait aucune ambiguïté dans cette règle, puisque aucune présentation de revendications ne doit avoir été prise en considération compte tenu des autres dispositions explicites de la Convention, restreignant la liberté de procéder à des modifications ultérieurement. Cette ambiguïté, si elle avait réellement existé, aurait conduit les représentants du demandeur formulant une demande de brevet européen à choisir une voie sûre, autrement dit à ne pas restreindre le contenu de cette demande par rapport à la demande dont la priorité est revendiquée, plutôt que de le limiter expressément à une combinaison de conditions. Cependant, en formulant la demande de brevet européen, laquelle constitue désormais la demande initiale, le demandeur a de toute évidence limité délibérément l'objet de la demande dont la priorité est revendiquée à des réalisations qui comprennent les caractéristiques a), b) et c) combinées les unes aux autres, c'est-à-dire une réalisation particulière d'un piston/assemblage de remplissage, et il a abandonné dans le document de priorité la présentation initiale qui était plus large. Ceci apparaît clairement dans le fait que le demandeur a supprimé le passage de la page 8, ligne 20 et 21 du document de priorité, ce passage se rapportant à d'autres moyens de remplissage de la vessie, tels qu'une arrivée radiale dans une ouverture du montant.

4 Après avoir pris en considération les arguments du requérant, la Chambre est d'avis que l'objet de la demande divisionnaire s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, contrevenant de ce fait aux dispositions de l'article 76(1) CBE.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 18. Februar 1991 T 387/89 - 3.4.1 \***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
Mitglieder: H. Reich  
R. Shukla

**Patentinhaber/Beschwerdeführer: Medtronic Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner: Biotechnik GmbH**

**Stichwort: Cardioverter/MEDTRONIC**

**Artikel: 56, 114 EPÜ**

**Schlagwort: "Einführung von Dokumenten durch die Kammer, die im europäischen Recherchenbericht angeführt, aber weder von der Prüfungsabteilung herangezogen noch vom Einsprechenden zitiert worden sind" - "trifftige Gründe für die Annahme, daß sie die Entscheidung beeinflussen könnten"**

*Leitsätze*

*I. Weder die Einspruchsabteilungen noch die Beschwerdekammern sind verpflichtet, die Relevanz von Dokumenten, die im europäischen Recherchenbericht angeführt worden sind, erneut zu beurteilen, wenn sich der Einsprechende in seiner Einspruchsbeurteilung nicht darauf gestützt hat*

*II. Die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern können solche Dokumente in das Einspruchsverfahren einführen, auch wenn der Einsprechende sich nicht darauf gestützt hat, falls triftige Gründe für die Annahme vorliegen, daß diese Dokumente Beweise zur Stützung eines Einspruchsgrundes liefern, die von solcher Bedeutung sind, daß sie das Ergebnis des Einspruchsverfahrens beeinflussen könnten.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 060 117, gegen dessen Erteilung die Beschwerdegegnerin Einspruch erhoben hat.

II. In der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang auf der Grundlage eines geänderten Anspruchssatzes, der am 10. Dezember 1987 eingereicht worden war

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 18 February 1991 T 387/89 - 3.4.1 \***  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson  
Members: H. Reich  
R. Shukla

**Patent proprietor/Appellant: Medtronic Inc.**

**Opponent/Respondent: Biotechnik GmbH**

**Headword: Cardioverter/MEDTRONIC**

**Article: 56, 114 EPC**

**Keyword: "Introduction by the Board of documents cited in the European search report, but not relied upon by the Examining Division or cited by the opponent" - "Strong reasons that they could affect the decision"**

*Headnote*

*I Neither an Opposition Division nor a Board of Appeal has any duty to reconsider the relevance of documents cited in the European search report, if such documents have not been relied upon by the opponent to support his grounds of opposition.*

*II. An Opposition Division or a Board of Appeal may introduce such documents into opposition proceedings even if not so relied upon by the opponent, if they have strong reasons to consider that such documents do in fact provide evidence in support of a ground of opposition that is of such relevance that it could affect the outcome of the opposition proceedings*

**Summary of Facts and Submissions**

I The Appellant is the owner of European patent No 0 060 117, the grant of which was opposed by the Respondent.

II. In the proceedings before the Opposition Division the Appellant requested maintenance of the patent in amended form on the basis of an amended set of claims filed on 10 December 1987.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 18 février 1991 T 387/89 - 3.4.1 \***  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G.D. Paterson  
Membres: H. Reich  
R. Shukla

**Titulaire du brevet/requérant: Medtronic Inc.**

**Opposant/intimé: Biotechnik GmbH**

**Référence: Correcteur du rythme cardiaque/MEDTRONIC**

**Article: 56, 114 CBE**

**Mot-clé: "Documents cités dans le rapport de recherche européenne retenus par la Chambre comme moyens nouveaux, ces documents n'ayant pas été pris en compte par la division d'examen ni invoqués par l'opposant" - "Sérieux motifs de supposer que ces documents pourraient influencer la décision"**

*Sommaire*

*I. Ni les divisions d'opposition, ni les chambres de recours ne sont tenues de vérifier à leur tour la pertinence de documents cités dans le rapport de recherche européenne, si l'opposant n'a pas invoqué ces documents à l'appui des motifs de l'opposition*

*II. Les divisions d'opposition ou les chambres de recours peuvent retenir de tels documents comme moyens nouveaux dans la procédure d'opposition, alors que ces documents n'ont pas été invoqués par l'opposant, si elles ont de fortes raisons de penser qu'ils constituent véritablement des preuves à apporter à l'appui d'un motif d'opposition et dont la pertinence est telle qu'elles seraient susceptibles d'influencer l'issue de la procédure d'opposition.*

**Exposés des faits et conclusions**

I. Le requérant est le titulaire du brevet européen n° 0 060 117 mis en cause par l'intimé.

II. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, le requérant a demandé le maintien du brevet sous une forme modifiée, sur la base d'un jeu de revendications modifiées, déposé le 10 décembre 1987.

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

Der geänderte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Implantierbares medizinisches Gerät zur elektrischen Beendigung von Tachyarrhythmie, das ... aufweist."

Die Ansprüche 2 bis 5 sind von Anspruch 1 abhängig.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit der Begründung, daß Anspruch 1 angesichts folgender Dokumente keine erfinderische Tätigkeit aufweise

D2: US-A-3 942 534

D3: "Deutsche Medizinische Wochenschrift", Nr. 14, April 1975, S 731-734

IV Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, beantragte hilfsweise eine mündliche Verhandlung und begründete, weshalb die Entscheidung aufgehoben werden solle. Die Beschwerdegegnerin nahm dazu nicht Stellung

V. In einer Mitteilung, die zusammen mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, wies die Kammer die Beteiligten auf folgende weitere Dokumente hin:

D4: US-A-3 952 750

D5: EP-A-0 023 134

Diese Dokumente waren im europäischen Recherchenbericht angeführt worden. Die Kammer unterrichtete die Beteiligten von ihrer vorläufigen Auffassung, daß die Dokumente D2 und D3 zwar weniger relevant seien, daß aber angesichts der Dokumente D4 und D5 triftige Gründe dafür bestünden, daß Anspruch 1 nicht aufrechterhalten werden könne. Vom Fachmann könne erwartet werden, daß er von dem in der Entgegenhaltung D4 dargestellten Gerät zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelange, indem er dafür Sorge, daß die offenbarten "Mittel zur Erzeugung des manuell ausgelösten Signals" "auf die genannten (bekannten) Sensorvorrichtungen (die ein Meßsignal erzeugen, das die natürliche Herzaktivität anzeigt) zum Nachweis einer Tachyarrhythmie des Herzens ansprechen". Der entsprechende Austausch der bekannten, vom Patienten ausgelösten Vorrichtung zur Signalerzeugung bei dem Gerät nach der Entgegenhaltung D4 durch die aus der Entgegenhaltung D5 bekannte implantierte automatische Vorrichtung zum Nachweis einer Tachyarrhythmie könne als Anwendung einer bekannten Automatisierungstechnologie in einer unmittelbar analogen Situation aufgefaßt werden, wobei diese Anwendung für den Fachmann naheliegend sei.

VI. Auf diese Mitteilung hin erklärte die Beschwerdeführerin, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, und zog ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurück. Ihren Antrag auf Aufhebung der ange-

Amended Claim 1 reads as follows:

"1. An implantable medical device for the electrical termination of tachyarrhythmia comprising: ...

Claims 2 to 5 are dependent upon Claim 1.

III. The Opposition Division revoked the patent on the ground that amended Claim 1 was lacking an inventive step having regard to documents:

D2: US-A-3 942 534, and

D3: "Deutsche Medizinische Wochenschrift", No 14, April 1975, pages 731-734.

IV. The Appellant (Patentee) filed a notice of appeal against this decision including an auxiliary request for oral proceedings and set out grounds why the decision should be set aside. No observations were filed by the Respondent.

V. In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the Board drew the parties' attention to the following additional documents:

D4: US-A-3 952 750; and

D5: EP-A-0 023 134.

These had been cited in the European search report. The Board notified the parties of its provisional view that documents D2 and D3 were less relevant, but that there were strong reasons why Claim 1 could not be maintained having regard to documents D4 and D5. A skilled person could be expected to arrive at the subject-matter of Claim 1 from a consideration of the device shown in document D4, by making the disclosed "means for producing the manually activated signal" "responsive to said (known) sensing means (producing a sense signal indicative of naturally occurring cardiac activity) for detecting cardiac tachyarrhythmia."

The corresponding replacement of the known patient-activated means for producing a signal in the device of document D4 by the implanted automatic detection means of tachyarrhythmia known from document D5 might be regarded as a use of a known automation technology in a closely analogous situation, which use would be obvious to a skilled person.

VI. In response to this communication the Appellant declared that he would not be attending the oral proceedings, and he withdrew his provisional request for such oral proceedings. He maintained his request to set aside the

La revendication modifiée 1 s'énonce comme suit:

"1. Dispositif médical implantable pour l'interruption électrique d'une tachyarythmie, comportant: ..."

Les revendications 2 à 5 dépendent de la revendication 1

III. La division d'opposition a décidé de révoquer le brevet au motif que la revendication modifiée 1 n'impliquait pas d'activité inventive, compte tenu des documents suivants:

D2: US-A-3 942 534

D3: "Deutsche Medizinische Wochenschrift", n° 14, avril 1975, pages 731-734.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre cette décision, dans lequel il a demandé subsidiairement la tenue d'une procédure orale et indiqué les motifs pour lesquels la décision devait selon lui être annulée. L'intimé n'a présenté aucune observation.

V. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a attiré l'attention des parties sur les documents supplémentaires suivants:

D4: US-A-3 952 750

D5: EP-A-0 023 134.

Ces documents avaient été cités dans le rapport de recherche européenne. La Chambre a signalé aux parties qu'elle estimait, à titre provisoire, que les documents D2 et D3 étaient moins pertinents, mais qu'il existait de sérieux motifs, eu égard aux documents D4 et D5, de ne pas maintenir la revendication 1. L'homme du métier pourrait probablement parvenir à réaliser l'objet de la revendication 1 après avoir étudié le dispositif décrit dans le document D4, et ce, en faisant "réagir les moyens (divulgués) de production du signal émis manuellement" "auxdits moyens de lecture (connus) (produisant un signal de lecture indiquant l'activité cardiaque apparaissant naturellement), pour détecter une tachyarythmie". Le remplacement correspondant des moyens connus de production d'un signal qui sont activés par le patient, dans le cas du dispositif du document D4, par le dispositif implanté de détection automatique d'une tachyarythmie divulgué dans le document D5 pourrait être considéré comme une utilisation d'une technologie d'automatisation connue, dans une situation très analogue, utilisation qui serait évidente pour l'homme du métier

VI. En réponse à cette notification, le requérant a déclaré qu'il ne se présenterait pas à la procédure orale et a retiré sa requête subsidiaire par laquelle il avait sollicité la tenue de cette procédure. Il a maintenu sa requête tendant

fochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung und Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang hielt sie aufrecht und begründete ihn schriftlich. Daraufhin wurde die mündliche Verhandlung von der Kammer abgesetzt

VII. Zur Begründung ihres Antrags führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente an:

a) Die Entgegenhaltungen D4 bzw. D5 würden die ausdrücklich beanspruchten Zeitsteuerungs-, Meß- und Nachweisvorrichtungen nicht offenbaren und enthielten auch keinen Hinweis darauf

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, ohne weitere Stellungnahmen oder Argumente vorzubringen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2 Verfahrensfragen

2.1 Die Entgegenhaltungen D4 und D5, auf die, wie in Abschnitt V dargelegt, die Beteiligten in der Mitteilung der Kammer hingewiesen worden sind, wurden im europäischen Recherchenbericht angeführt, aber von der Prüfungsabteilung im Verfahren vor der Patenterteilung nicht ausdrücklich herangezogen. Das einzige Dokument, das von der Prüfungsabteilung in ihrer der Patenterteilung vorausgehenden Mitteilung ausdrücklich erwähnt wurde, war die Druckschrift D2; damit sollte sichergestellt werden, daß sie sowohl in der Beschreibung als auch in einer zweiteiligen Fassung des Hauptanspruchs gewürdigt wird. Die Entgegenhaltung D5 wurde in der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung gewürdigt.

2.2 In der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) hat die Große Beschwerdekammer erklärt, daß "das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht ist und nicht als solches mißbraucht werden darf". Ferner wurde in der Entscheidung T 198/88 vom 3. August 1989 (ABI. EPA 1991, 254) festgestellt, daß ein im Verfahren vor der Prüfungsabteilung berücksichtigtes Dokument nicht automatisch als Beweismittel im Einspruchsverfahren zu berücksichtigen ist, auch wenn es im angefochtenen Patent als Stand der Technik angegeben ist.

Daher sind nach Auffassung der Kammer in Einspruchssachen weder die Einspruchsabteilungen noch die Beschwerdekammern dazu **verpflichtet**, den Ablauf des Erteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung nochmals zu überprüfen oder die Relevanz von Dokumenten, die im europäischen Recherchenbericht angeführt worden sind, erneut zu beurteilen, wenn sich

appealed decision of the Opposition Division and to maintain the patent in its amended form, and he presented his comments supporting such request in written form. Thereupon, the oral proceedings were cancelled by the Board

VII. In support of his request, the Appellant argued essentially as follows:

(a) There was no disclosure or suggestion in document D4 or document D5 of the specifically claimed arrangement of timing means, sensing means and detection means.

VIII. The Respondent requested that the appeal be dismissed without submitting any further comments or arguments.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2 Procedural matters

2.1 The two documents D4 and D5, which are referred to in paragraph V above as having been drawn to the attention of the parties in the Board's communication, were cited in the European search report, but were not specifically referred to by the Examining Division during the proceedings before grant. The only document which was specifically referred to by the Examining Division in its communication prior to grant of the patent was document D2, in order to ensure that it was acknowledged both in the description and within a two-part formulation of the main claim. Document D5 was acknowledged in the description as originally filed.

2.2 In Decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), the Enlarged Board of Appeal stated that "opposition procedure is not designed to be, and is not to be misused as, an extension of examination procedure". Furthermore, in Decision T 198/88 dated 3 August 1989 (OJ EPO 1991, 254), it was held that a document taken into account in the procedure before the Examining Division is not automatically evidence to be considered in the opposition procedure, even if indicated as background art in the opposed patent

Thus, in the Board's view, in opposition cases, neither an Opposition Division nor a Board of Appeal has any **duty** to re-examine the course of the proceedings before the Examining Division before grant, or to reconsider the relevance of documents cited in the European search report, if such documents have not been relied upon by the Opponent to support his

à l'annulation de la décision de la division d'opposition et au maintien du brevet sous sa forme modifiée, requête à l'appui de laquelle il a présenté ses observations par écrit. La Chambre a alors annulé la tenue de la procédure orale.

VII. Les arguments du requérant sont essentiellement les suivants:

a) Les documents D4 et D5 ne divulguent ni l'un ni l'autre l'ensemble expressément revendiqué de moyens de temporisation, de lecture et de détection, et n'y font pas davantage allusion

VIII. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté, sans présenter d'observations, ni invoquer d'arguments.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2 Questions de procédure

2.1 Les deux documents D4 et D5, sur lesquels l'attention des parties a été attirée dans la notification de la Chambre, comme indiqué au point V ci-dessus, ont été cités dans le rapport de recherche européenne, mais n'ont pas été évoqués expressément par la division d'examen au cours de la procédure jusqu'à la délivrance du brevet. Le seul document expressément mentionné par la division d'examen dans sa notification précédant la délivrance du brevet est le document D2, la division d'examen ayant voulu s'assurer qu'il soit fait allusion à cet état de la technique dans la description ainsi que dans le texte de la revendication principale, composé de deux parties. La description telle que déposée à l'origine faisait allusion au document D5

2.2 Dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), la Grande Chambre de recours a déclaré que "la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin." En outre, dans la décision T 198/88, en date du 3 août 1989 (JO OEB 1991, 254), il a été dit qu'un document pris en compte dans la procédure devant la division d'examen ne constitue pas automatiquement un moyen de preuve à examiner au cours de la procédure d'opposition, même s'il a été mentionné comme faisant partie de l'état de la technique dans le brevet attaqué.

Aussi, de l'avis de la Chambre, ni les divisions d'opposition, ni les chambres de recours ne sont **tenués**, lors d'une opposition, de réexaminer le déroulement de la procédure engagée devant la division d'examen jusqu'à la délivrance du brevet ou de vérifier à leur tour la pertinence de documents cités dans le rapport de recherche européenne, si l'opposant n'a pas invoqué



der Einsprechende in seiner Einspruchs begründung nicht darauf gestützt hat. In Einspruchsverfahren, denen ja eine Patenterteilung vorausgegangen ist, dürfen nämlich sowohl das EPA als auch die Beteiligten mit Recht voraussetzen, daß die Patentanmeldung vor der Erteilung in bezug auf die im europäischen Recherchenbericht angeführten Dokumente ordnungsgemäß geprüft worden ist. Insbesondere sollten Dokumente von besonderer Relevanz, die wahrscheinlich Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung liefern, zumindest Gegenstand einer Mitteilung der Prüfungsabteilung vor der Erteilung gewesen sein.

Damit soll aber nicht gesagt werden, daß sich die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern nicht auf Dokumente stützen dürfen, die im europäischen Recherchenbericht angeführt wurden und nicht Gegenstand einer solchen Mitteilung waren. Die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern können diese Dokumente in das Einspruchsverfahren einführen, auch wenn sich der Einsprechende nicht darauf gestützt hat, falls triftige Gründe für die Annahme vorliegen, daß diese Dokumente Beweise zur Stützung eines Einspruchsgrundes liefern, die von solcher Bedeutung sind, daß sie das Ergebnis des Verfahrens beeinflussen könnten. Nach Auffassung der Kammer ist dies das Hauptkriterium, nach dem die Einspruchsabteilungen bzw. die Beschwerdekammern zu beurteilen haben, ob solche Dokumente nach Artikel 114 (1) EPÜ in das Verfahren einzuführen sind (wobei allerdings in bestimmten Fällen auch andere Faktoren zu berücksichtigen sein könnten).

2.3 Im vorliegenden Fall kommt das oben dargelegte Kriterium zur Anwendung, weil die beiden im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke D4 und D5 von der Prüfungsabteilung vor der Erteilung nicht herangezogen worden waren, im Einspruchsbeschwerdeverfahren aber von der Beschwerdekammer von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ eingeführt wurden, weil sie offenkundig von solcher Bedeutung waren, daß sie das Ergebnis der im Einspruchsverfahren zu treffenden Entscheidung beeinflussen konnten.

2.4 Die Kammer hat außerdem erwogen, ob sie nach ihrer Entscheidung, diese Dokumente in das Einspruchsbeschwerdeverfahren einzuführen, von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch machen und die Sache zur näheren Prüfung dieser Dokumente an die erste Instanz zurückverweisen soll, um einen Instanzverlust zu vermeiden (siehe z. B. die Entscheidung T 273/84, ABl. EPA 1986, 346 und T 49/85, unveröffentlicht). Mit Rücksicht auf die Tatsache, daß die Beschwerdegegnerin diese Zurückverweisung nicht

grounds of opposition. This is because in opposition proceedings following grant of a patent, both the EPO and the parties are entitled to assume that the application has been properly examined before grant with respect to documents cited in the European search report. In particular, documents which are closely relevant and likely to provide grounds for refusal of the application should have been at least the subject of a communication from the Examining Division before grant.

Of course, this is not intended to suggest that either an Opposition Division or a Board of Appeal should be inhibited from relying upon documents which were cited in the European search report and which were not the subject of such a communication. An Opposition Division or a Board of Appeal may introduce such documents into opposition proceedings even if not so relied upon by the opponent, if they have strong reason to consider that such documents do in fact provide evidence in support of a ground of opposition that is of such relevance that it could affect the outcome of the proceedings. So far as an Opposition Division or a Board of Appeal is concerned, in the Board's view this is the principal criterion against which it has to assess whether to introduce such documents into the proceedings under Article 114(1) EPC (although other factors may also require consideration in particular cases).

2.3 The present case falls within the criterion set out above, since the two documents D4 and D5 cited in the European search report, were not referred to by the Examining Division before grant, but were introduced into the appeal stage of these opposition proceedings by the Board of Appeal of its own motion under Article 114(1) EPC as being clearly of such relevance that they could influence the outcome of the decision to be made in the opposition proceedings

2.4 The Board has also considered whether, having decided to introduce these documents into the proceedings during the appeal stage, it should exercise its discretion under Article 111(1) EPC to remit the case to the first instance for further consideration of these documents, in order to avoid the loss of an instance (see e.g. Decisions T 273/84, OJ EPO 1986, 346, and T 49/85, not published). Having regard to the fact that the Respondent did not ask for such remittal, and also having in mind the history of the case as set

ces documents à l'appui des motifs de l'opposition. En effet, lors d'une procédure d'opposition, qui fait suite à la délivrance d'un brevet, l'OEB ainsi que les parties sont en droit de supposer qu'avant la délivrance du brevet l'examen de la demande a été effectué de façon appropriée, en relation avec les documents cités dans le rapport de recherche européenne. En particulier, les documents qui sont très pertinents et susceptibles de fournir des motifs de rejet de la demande devraient au moins faire l'objet d'une notification de la part de la division d'examen avant la délivrance du brevet

Bien entendu, cela ne doit pas signifier que les divisions d'opposition ou les chambres de recours n'aient pas à se fonder sur des documents qui ont été cités dans le rapport de recherche européenne mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle notification. Les divisions d'opposition ou les chambres de recours peuvent retenir de tels documents comme moyens nouveaux dans la procédure d'opposition, alors que ces documents n'ont pas été invoqués par l'opposant, si elles ont de fortes raisons de penser qu'ils constituent véritablement des preuves à apporter à l'appui d'un motif d'opposition et dont la pertinence est telle qu'elles seraient susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. De l'avis de la Chambre, c'est là le critère principal sur lequel les divisions d'opposition ou les chambres de recours doivent se baser pour déterminer si elles doivent prendre en compte de tels documents dans la procédure conformément à l'article 114(1) CBE (mais il peut également s'avérer nécessaire de retenir d'autres facteurs dans certains cas particuliers).

2.3 Dans la présente espèce, ce critère a été appliqué. En effet, les deux documents D4 et D5 cités dans le rapport de recherche européenne n'ont pas été évoqués par la division d'examen avant la délivrance du brevet, mais la Chambre les a pris en compte d'office, conformément à l'article 114(1), dans la procédure de recours sur opposition, comme revêtant manifestement une importance telle qu'ils pouvaient influencer la décision à rendre au cours de la procédure d'opposition.

2.4 Enfin, après avoir décidé de retenir les documents ci-dessus comme moyens nouveaux dans la procédure de recours sur opposition, la Chambre a examiné si elle devait exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE et renvoyer l'affaire à la première instance pour examen plus approfondi de ces documents, afin d'éviter la perte d'une instance (cf. notamment les décisions T 273/84, JO OEB 1986, 346 et T 49/85, non publiée). Du fait que l'intimé n'a pas demandé ce renvoi et vu l'historique de

verlangt hat, und angesichts der oben dargelegten Vorgeschichte des Falls hat die Kammer entschieden, die Sache nicht zurückzuverweisen.

2.5 Nach sorgfältiger Prüfung der Stellungnahme der Beschwerdeführerin zum Bescheid der Kammer vertritt diese die Auffassung, daß nicht nur das Schriftstück D4 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, sondern darüber hinaus die Kombination aus den Schriftstücken D4 und D5 aus den obengenannten Gründen der Aufrechterhaltung des Patents eindeutig entgegensteht

#### 4. Erfindersische Tätigkeit

4.6 Nach Auffassung der Kammer beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfindersichen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

5. Folglich erfüllt Anspruch 1 nicht die Bedingungen des Artikels 52 (1) EPÜ und kann nicht die Grundlage eines nach Artikel 102 (3) EPÜ in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patents bilden.

Die Ansprüche 2 bis 5 können wegen ihrer Abhängigkeit von Anspruch 1 nicht aufrechterhalten werden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

out above, the Board has decided not to remit the case

2.5 Having now carefully considered the Appellant's observations in reply to its communication, in the Board's judgment not only is document D4 the closest prior art, but, furthermore, the combination of documents D4 and D5 is clearly decisive against maintenance of the patent, for the reasons given below.

#### 4 Inventive step

4.6 In the Board's judgment the subject-matter of Claim 1 does not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

5. Consequently, Claim 1 does not meet the requirements of Article 52(1) EPC and cannot form the basis of a patent maintained in amended form according to Article 102(3) EPC.

Claims 2 to 5 cannot be maintained because of their dependence on Claim 1.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

l'affaire, tel que décrit précédemment, la Chambre a décidé de ne pas la renvoyer à la première instance.

2.5 Ayant donc examiné soigneusement les observations présentées par le requérant en réponse à sa notification, la Chambre a estimé que non seulement le document D4 constituait l'état de la technique le plus pertinent, mais également que la combinaison des documents D4 et D5 faisait de toute évidence obstacle au maintien du brevet, pour les motifs exposés ci-après.

#### 4. Activité inventive

4.6 De l'avis de la Chambre, l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE

5 Par conséquent, la revendication 1 ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 52(1) CBE et ne saurait constituer la base d'un brevet maintenu sous une forme modifiée en application de l'article 102(3) CBE.

Les revendications 2 à 5 ne peuvent pas être maintenues car elles dépendent de la revendication 1

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté

## ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

### Erteilung des Europäischen Patents 0169672 (Krebsmaus/Harvard)

#### I. Vorbemerkung

Die vom Harvard College am 24.6.1985 eingereichte Anmeldung eines Verfahrens zur Schaffung genetisch manipulierter Tiere, mit der u. a. auch Schutz für ein transgenes Tier begehrt wurde, war durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 14. Juli 1989<sup>1</sup> zunächst mit der Begründung zurückgewiesen worden, das EPÜ schließe die Patentierung von Tieren als solchen aus.

Die vom Anmelder dagegen eingelegte Beschwerde hatte Erfolg und führte zur Zurückweisung der Sache an die Prüfungsabteilung (T 19/90-3.3.2 vom 3.10.1990)<sup>2</sup>. Die zuständige Technische Beschwerdekammer des EPA war zu der Auffassung gelangt, das EPÜ schließe von der Patentierung nur bestimmte Gruppen von Tierarten aus, nicht aber Tiere als solche. Es sei jedoch in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Erfindung nicht gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten im Sinne von Artikel 53a) EPÜ verstoße. Insbesondere seien die Leiden der Tiere und Gefahren für die Umwelt gegen den Nutzen für die Menschheit aus dieser Erfindung abzuwägen.

Unter Berücksichtigung der von der Beschwerdekammer gegebenen rechtlichen Beurteilung hat die Prüfungsabteilung die Anmeldung erneut geprüft und nach sorgfältiger Abwägung am 4. Oktober 1991 die Erteilung des Patents in Aussicht gestellt (Mitteilung nach R 51 (4) EPÜ). Wegen der besonderen Bedeutung des Falles hat die Abteilung dabei entgegen der sonst üblichen Praxis zu den wesentlichen Fragen der Patentfähigkeit der vorliegenden Erfindung schriftlich Stellung genommen. Der Beschluß zur Erteilung des Patents vom 3. April 1992 ist mit Veröffentlichung des Hinweises im Europäischen Patentblatt am 13. Mai 1992 wirksam geworden.

Im Hinblick auf die sorgfältige Überprüfung, der das Patent in den zu erwartenden Einspruchs- und Beschwerdeverfahren zu unterziehen sein wird, ist mit einer abschließenden Entscheidung in Sachen "Krebsmaus" aller Voraussicht nach erst in einigen Jahren zu rechnen.

## DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS

### Grant of European patent No. 0 169 672 (Onco-mouse/Harvard)

#### I. Introduction

On 24 June 1985, Harvard College applied to patent a process for producing genetically manipulated animals, plus a transgenic animal itself. The application was refused by the Examining Division on 14 July 1989<sup>1</sup>, on the grounds that the EPC did not permit the patenting of animals per se.

On appeal, the case was remitted to the Examining Division by Technical Board of Appeal 3 3.2 (T 19/90 of 3 October 1990)<sup>2</sup>, which found that the EPC ruled out patents only for certain categories of animals, not for animals as such. However, the Board added that the Division should also consider whether the invention was contrary to public order and morality within the meaning of Article 53(a) EPC. In particular, the suffering inflicted on the animals, and the possible risks to the environment, had to be weighed against the invention's usefulness to humanity.

After carefully re-examining the application in the light of the Board's ruling, the Examining Division on 4 October 1991 issued the communication under Rule 51(4) EPC indicating that it intended to grant a patent. In view of the case's particular importance, it also took the unusual step of commenting in writing on the fundamental patentability issues involved. The decision to grant dated 3 April 1992 took effect on 13 May 1992 when mentioned in the European Patent Bulletin.

The patent will be carefully scrutinised further during the opposition and appeal proceedings which can now be expected. A final decision on the "onco-mouse" is therefore likely to take several years yet.

## DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

### Délivrance du brevet européen 0 169 672 (Souris oncogène/Harvard)

#### I. Remarque préliminaire

La demande déposée le 24 juin 1985 par le Harvard College et portant sur un procédé de production d'animaux génétiquement manipulés, qui tendait notamment à obtenir une protection pour un animal transgénique, a été rejetée dans un premier temps, le 14 juillet 1989<sup>1</sup>, par décision de la division d'examen, au motif que la CBE excluait la brevetabilité des animaux en tant que tels.

Le recours formé par le demandeur a abouti au renvoi de l'affaire devant la division d'examen (T 19/90 - 3.3.2 en date du 3.10.1990)<sup>2</sup>. La chambre de recours technique compétente de l'OEB a estimé que la CBE excluait seulement certaines catégories de races animales, mais non les animaux en tant que tels. Il convient toutefois d'examiner à ce sujet si l'invention n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs au sens de l'article 53 a) CBE. Il y a lieu en particulier de peser, d'une part, la souffrance endurée par les animaux et les risques pour l'environnement et, d'autre part, les avantages de cette invention, à savoir son utilité pour l'humanité.

Compte tenu de l'appréciation juridique portée par la chambre de recours, la division d'examen a réexaminé la demande et, après mûre réflexion, a fait savoir le 4 octobre 1991 qu'elle envisageait de délivrer le brevet (notification selon la règle 51(4) CBE). Vu l'importance particulière de cette affaire, la division a, contrairement à la pratique courante, pris position par écrit sur les principales questions concernant la brevetabilité de la présente invention. La décision relative à la délivrance du brevet, rendue le 3 avril 1992, a pris effet avec la publication le 13 mai 1992 de la mention au Bulletin européen des brevets.

Etant donné l'examen minutieux dont le brevet fera l'objet dans les procédures d'opposition et de recours qui ne manqueront pas d'être engagées, ce n'est probablement que dans quelques années qu'une décision définitive sera rendue dans l'affaire "Souris oncogène".

<sup>1</sup> ABI EPA 1989. 451

<sup>2</sup> ABI EPA 1990. 476

<sup>1</sup> OJ EPO 1989, 451

<sup>2</sup> OJ EPO 1990. 476

<sup>1</sup> JO OEB 1989. 451

<sup>2</sup> JO OEB 1990. 476

**II. Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 3. April 1992 (Krebsmaus/Harvard)**  
(Übersetzung)

**Anmelder:** President and Fellows of Harvard College

**Stichwort:** Krebsmaus/Harvard

**Artikel:** 53 a) und b) EPÜ

**Schlagwort:** "Patentierbarkeit von Tieren - Tier und Tierart - Öffentliche Ordnung und gute Sitten" - "Rechte aus dem Patent"

*Leitsätze*

1. Säuger und Nager stellen eine taxonomische Klassifikationseinheit dar, die höher anzusiedeln ist als die Begriffe "animal variety", "race animale" und "Tierart" in Artikel 53 b) EPÜ; sie sind daher nicht nach diesem Artikel vom Patentschutz ausgeschlossen

2. Artikel 52 (1) EPÜ beinhaltet einen allgemeinen Grundsatz der Patentierbarkeit, der nur dann nicht zur Anwendung kommt, wenn andere gesetzliche Bestimmungen bestimmte Gegenstände von der Patentierbarkeit ausschließen.

3. Im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 53 a) EPÜ muß jede einzelne Erfindung daraufhin untersucht werden, ob sie gegen die guten Sitten verstößt; mögliche schädliche Wirkungen und Gefahren sind zu bewerten und gegen den Nutzen und die Vorzüge der Erfindung abzuwägen.

4. Ein Patent gibt kein positives Recht zur Benutzung der Erfindung, sondern lediglich die Berechtigung, andere für einen begrenzten Zeitraum von deren Benutzung auszuschließen. Es ist Sache des Gesetzgebers festzulegen, unter welchen Bedingungen ein bestimmtes technisches Wissen eingesetzt werden darf das den Umgang mit gefährlichen Materialien einschließt.

**Entscheidungsformel**

Nach Prüfung der Anmeldung Nr. 85 304 490.7 (Veröffentlichungs-Nr. 0 169 672) wird für die benannten Vertragsstaaten gemäß Artikel 97 (2) EPÜ ein europäisches Patent erteilt.

**Stellungnahme zur Erteilung des Patents, die der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigefügt ist**

1) Mit ihrer Entscheidung T 19/90 (ABl. EPA 1990, 476) hat die Technische Beschwerdekammer die vorliegende Patentanmeldung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen. Die Kammer entschied, daß die Zurückweisung der Patentanmeldung durch die Prüfungsabteilung auf der Grundlage der Artikel 53 b) EPÜ (nicht patentierbare Gegenstände) und Artikel 83 EPÜ

**II. Decision of the Examining Division dated 3 April 1992 (Onco-mouse/Harvard)**  
(Official Text)

**Applicant:** President and Fellows of Harvard College

**Headword:** Onco-mouse/Harvard

**Article:** 53(a), 53(b) EPC

**Keyword:** "Patentability of animals - animal and animal variety - ordre public and morality" - "Rights conferred by a patent"

*Headnote*

1. Mammals and rodents constitute a taxonomic classification unit higher than "animal variety", "race animale", "Tierart" in Article 53(b) EPC and are therefore not excluded under this provision from patentability.

2. Article 52(1) EPC contains a general principle of patentability, which can only be denied where other legal provisions exclude certain subject-matter from the access to a patent

3. With respect to the requirements of Article 53(a) EPC, for each individual invention the question of morality has to be examined and possible detrimental effects and risks have to be weighed and balanced against the merits and advantages aimed at

4. A patent does not give a positive right to use the invention but rather the right to exclude others from doing so during a limited period of time. It is up to the legislator to enact appropriate provisions on the conditions under which certain technical knowledge involving dangerous materials may be used.

**Order**

Following examination of application No 85 304 490 7 (Publication No. 0 169 672) a European patent is hereby granted according to Article 97(2) EPC, in respect of the designated Contracting States.

**Comments on the decision to grant attached to the Rule 51 (4) EPC notification**

(1) In its Decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476) the Board of Appeal remitted the present application to the Examining Division. The Board decided that the rejection of the application by the Examining Division on the grounds of Article 53(b) EPC (non-patentable subject-matter) and Article 83 EPC (insufficiency of disclosure) was not justified. To this extent the

**II. Décision de la division d'examen en date du 3 avril 1992 (Souris oncogène/Harvard)**  
(Traduction)

**Demandeur:** President and Fellows of Harvard College

**Référence:** Souris oncogène/Harvard

**Article:** 53a) et b) CBE

**Mot-clé:** "Brevetabilité des animaux - animal et race animale - ordre public et bonnes moeurs" - "droits conférés par un brevet"

*Sommaire*

1. Les mammifères et les rongeurs constituent une unité taxonomique de rang supérieur à "animal variety", "race animale", "Tierart" selon l'article 53 b) CBE et ne sont donc pas exclus de la brevetabilité en vertu de cette disposition.

2. L'article 52(1) CBE contient un principe général de la brevetabilité auquel il ne saurait être dérogé que si d'autres dispositions de la loi excluent un objet donné de la brevetabilité

3. Eu égard aux conditions énoncées à l'article 52 a) CBE, il y a lieu d'examiner la question des bonnes moeurs pour chaque invention, les éventuels effets néfastes et risques devant être appréciés et mis en balance avec l'intérêt et les avantages présentés par l'invention.

4. Un brevet confère non pas un droit positif d'exploiter l'invention, mais, pendant une période limitée, le droit d'interdire cette exploitation à autrui. Il incombe au législateur d'arrêter les dispositions appropriées régissant les conditions dans lesquelles certaines connaissances techniques faisant intervenir des matériels dangereux peuvent être utilisées

**Dispositif**

Suite à l'examen de la demande n° 85 304 490.7 (n° de publication 0 169 672), un brevet européen est délivré conformément à l'article 97(2) CBE pour les Etats désignés.

**Observations sur la décision relative à la délivrance annexée à la notification faite selon la règle 51(4) CBE**

1. Par sa décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476) la Chambre de recours technique a renvoyé la présente demande de brevet devant la Division d'examen. La Chambre a décidé que le rejet de la demande par la Division d'examen sur la base des articles 53 b) CBE (objet non brevetable) et 83 CBE (exposé insuffisant de l'invention) n'était pas justifié. La Division d'examen est donc

(unzureichende Offenbarung) nicht gerechtfertigt war. Insoweit ist die Prüfungsabteilung durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde liegt (*ratio decidendi*- Art. 111 (2) EPÜ), gebunden.

Die Kammer wies die Prüfungsabteilung an, im weiteren Prüfungsverfahren zu untersuchen, ob der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung eine "animal variety", "race animale" oder "Tierart" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ ist, und stellte dazu folgendes fest: Sollte die Prüfungsabteilung zu dem Schluß kommen, daß der Gegenstand nicht unter einen dieser drei Begriffe fällt, dann stellt Artikel 53 b) EPÜ kein Patenthindernis dar.

Des weiteren wies die Kammer die Prüfungsabteilung an, zu untersuchen, ob Artikel 53 a) EPÜ für die vorliegende Erfindung ein Patenthindernis darstellt, wobei die Beantwortung dieser Frage nach Ansicht der Kammer hauptsächlich von einem sorgfältigen Abwägen der Leiden der Tiere und einer möglichen Gefährdung der Umwelt einerseits gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits abhängt.

Angesichts der außerordentlichen Aufmerksamkeit, die die Öffentlichkeit dem vorliegenden Fall entgegenbringt, und der Bedeutung, die sie der Frage des Patentschutzes von Tieren im Hinblick auf die öffentliche Ordnung und die guten Sitten beimißt, hält es die Prüfungsabteilung für angebracht, ausnahmsweise bereits im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme zu diesen Fragen abzugeben.

2) In der vorliegenden Patentanmeldung sind die einzigen Ansprüche, die Tiere betreffen, allgemein gefaßte Ansprüche auf nicht-menschliche "Säuger" und "Nager". Es stellt sich also die Frage, ob ihr Gegenstand unter den Begriff "animal variety" bzw. unter seine Entsprechungen in den beiden anderen Amtssprachen (s. oben) fällt. Obgleich der Begriff "animal variety" insbesondere im Hinblick auf den unterschiedlichen Wortlaut in den drei gleichermaßen verbindlichen Sprachen des EPÜ nicht völlig klar ist, kann mit Sicherheit festgestellt werden, daß Nager oder auch Säuger eine taxonomische Klassifikationseinheit darstellen, die weit höher anzusiedeln ist als der Begriff der Art ("Tierart"). Eine "animal variety" oder eine "race animale" stellt eine Untereinheit einer Art dar und ist daher taxonomisch unterhalb derselben einzuordnen. Daher fällt der Gegenstand der auf Tiere als solche gerichteten Ansprüche nicht unter die drei oben genannten Begriffe in Artikel 53 b) EPÜ.

3) Bei der Beurteilung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung gegen die

Division is bound by the determining reasons for the decision (*ratio decidendi* - Article 111(2) EPC).

The Board ordered the Examining Division to consider in the further examination whether the subject-matter of the present application constitutes an "animal variety", "race animale" or "Tierart" within the meaning of Article 53(b) EPC and concluded on this point as follows: If the Division comes to the conclusion that the subject-matter is not covered by any of these three terms, then Article 53(b) EPC constitutes no bar to patentability.

Furthermore, the Board ordered the Division to consider whether Article 53(a) EPC is a bar to patenting the present invention and according to the Board this would seem to depend mainly on a careful weighing up of the suffering of animals and possible risks to the environment on the one hand, and the invention's usefulness to mankind on the other.

In view of the extraordinary attention the present case has attracted from the public and the importance the public attaches to the question of patenting animals in the light of public order and morality, exceptionally in a granting procedure the Examining Division considers it appropriate to make a statement on its position concerning these questions.

(2) The only claims in the present patent application which are directed to animals are generically drafted claims to non-human "mammals" and to "rodents". Accordingly, the question to be answered is whether or not the subject-matter of these claims is covered by the term "animal variety" or its counterparts in the other two official languages as referred to above. Although the term "animal variety" is not entirely clear, in particular in view of the differing wording in the three equally binding languages of the EPC, it nevertheless can be stated with certainty that rodents or even mammals constitute a taxonomic classification unit much higher than species ("Tierart"). An "animal variety" or "race animale" is a sub-unit of a species and therefore of even lower ranking than a species. Accordingly, the subject-matter of the claims to animals per se is considered not to be covered by the above three terms of Article 53(b) EPC.

(3) In considering whether the claimed invention is contrary to *ordre public* or

liée par les motifs de la décision (*ratio decidendi* - art. 111(2) CBE).

La Chambre a ordonné à la Division d'examiner, lorsqu'elle reprendrait l'examen de la demande, si l'objet de la présente demande est une "animal variety", "race animale" ou "Tierart" au sens de l'article 53 b) CBE, et a décidé ce qui suit à ce sujet: Si la Division d'examen aboutit à la conclusion que l'objet de la demande n'est couvert par aucun de ces trois termes, cet objet ne saurait être exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE.

La Chambre a en outre ordonné à la Division d'examiner si l'article 53 a) CBE fait obstacle à la délivrance d'un brevet pour la présente invention, la réponse à cette question dépendant essentiellement, selon la Chambre, d'une mise en balance minutieuse, d'une part, de la souffrance endurée par les animaux et des risques éventuels pour l'environnement et, d'autre part, des avantages de l'invention, à savoir son utilité pour l'humanité.

Vu l'extraordinaire attention que le public porte au présent cas et l'importance qu'il attache à la question de la brevetabilité des animaux eu égard à l'ordre public et aux bonnes moeurs, la Division d'examen estime qu'il convient exceptionnellement, dès la procédure de délivrance, de préciser son point de vue sur ces questions.

2 Les seules revendications de la présente demande de brevet qui portent sur des animaux sont des revendications de formulation générale concernant des "mammifères" autres qu'humains et des "rongeurs". Aussi s'agit-il de savoir si leur objet est couvert ou non par les termes "animal variety" ou ses équivalents mentionnés ci-dessus dans les deux autres langues officielles. Bien que le terme "animal variety" ne soit pas absolument clair, en particulier compte tenu des différences terminologiques dans les trois langues de la CBE, qui font également foi, on peut néanmoins déclarer avec certitude que les rongeurs et même les mammifères constituent une unité taxonomique de rang bien supérieur à l'espèce ("Tierart"). Une "animal variety" ou "race animale" est une sous-unité de l'espèce, et son rang est donc inférieur à cette dernière. En conséquence, l'objet des revendications portant sur des animaux en tant que tels est considéré comme non couvert par les trois expressions susmentionnées figurant à l'article 53 b) CBE.

3. En examinant si l'invention revendiquée est contraire à l'ordre public ou

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, sind folgende patentrechtliche Grundsätze zu beachten

- Ein Patent verleiht seinem Inhaber nicht das positive Recht, die Erfindung zu nutzen, sondern berechtigt ihn nur dazu, andere für einen begrenzten Zeitraum von ihrer Nutzung auszuschließen. Falls der Gesetzgeber der Ansicht ist, daß bestimmtes technisches Wissen nur unter eingeschränkten Bedingungen verwendet werden soll, so obliegt diesem der Erlaß entsprechender Gesetze.

- Artikel 52 (1) EPÜ beinhaltet einen allgemeinen Grundsatz der Patentierbarkeit, der nur dann nicht zur Anwendung kommt, wenn andere gesetzliche Bestimmungen bestimmte Gegenstände von der Patentierbarkeit ausschließen. Derartige Ausnahmen sind eng auszulegen

- Die Entwicklung neuer Technologien ist normalerweise mit neuen Risiken verbunden; diese Erfahrung hat die Menschheit in der Vergangenheit häufig gemacht. Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, daß diese Risiken nicht allgemein zu einer negativen Einstellung gegenüber neuen Technologien führen sollten. Die Risiken sind vielmehr sorgfältig gegen die positiven Aspekte abzuwägen. Das Ergebnis dieser Überlegungen sollte bei der Entscheidung darüber, ob die neue Technologie eingesetzt wird, ausschlaggebend sein. Wenn höhere Lebensformen bei dieser neuen Technologie eine Rolle spielen, muß neben diesen Risiken auch berücksichtigt werden, welcher Schaden solchen Lebensformen möglicherweise zugefügt wird. Damit erhebt sich die Frage nach den guten Sitten Erfindungen, die im Zusammenhang mit neuen Technologien gemacht werden und die nach dem EPÜ patentiert werden sollen, müssen den Erfordernissen des Artikels 53 a) EPÜ Rechnung tragen. Dem entsprechend ist jede einzelne Erfindung daraufhin zu untersuchen, ob sie gegen die guten Sitten verstößt. Außerdem sind mögliche schädliche Wirkungen und Gefahren zu bewerten und gegen den Nutzen und die Vorzüge der Erfindung abzuwägen.

- Demnach sind biotechnologische Erfindungen und insbesondere Erfindungen auf dem Gebiet der Gentechnik nicht generell vom Patentschutz ausgeschlossen.

4) Im vorliegenden Fall spielen drei unterschiedliche Interessenlagen eine Rolle, die gegeneinander abzuwägen sind. Einerseits hat die Menschheit ein grundlegendes Interesse daran, weitverbreitete und gefährliche Krankheiten zu heilen. Andererseits muß die Umwelt vor der unkontrollierten Verbreitung unerwünschter Gene geschützt werden. Als dritter Aspekt kommt hinzu, daß Grausamkeiten gegenüber Tieren vermieden werden müssen. Die beiden letztgenannten

morality the following principles of patent law are to be noted:

- A patent does not give a positive right to its proprietor to use the invention but rather only confers the right to exclude others from using the invention for a limited period of time. If the legislator is of the opinion that certain technical knowledge should be used under limited conditions only it is up to him to enact appropriate legislation.

- Article 52(1) EPC contains a general principle of patentability which can only be denied if other provisions in the law exclude certain subject-matter from the access to a patent. Such exclusions are to be interpreted narrowly.

- The development of new technologies is normally afflicted with new risks; this is an experience mankind has made many times in the past. The experience has also shown that these risks should not generally lead to a negative attitude vis-à-vis new technologies but rather to a careful weighing up of the risks on the one hand and the positive aspects on the other and that the result of this consideration should be the determining factor in whether a new technology should be used or not. If higher life forms are involved in the new technology it is not only the risk which must be considered but also the possible harm which is done to such higher life forms. This leads one to the question of morality. Inventions which are made in connection with a new technology and which are to be patented under the EPC have to satisfy the requirements of Article 53(a) EPC. This means that for each individual invention the question of morality has to be examined and possible detrimental effects and risks have to be weighed and balanced against the merits and advantages aimed at

- From the previous items it follows that biotechnological inventions and particularly inventions relating to genetic engineering are not in general excluded from patent protection.

(4) In the case at hand three different interests are involved and require balancing: there is a basic interest of mankind to remedy widespread and dangerous diseases, on the other hand the environment has to be protected against the uncontrolled dissemination of unwanted genes and, moreover, cruelty to animals has to be avoided. The latter two aspects may well justify regarding an invention as immoral and therefore unacceptable unless the advantages, i.e. the benefit to man-

aux bonnes moeurs, il y a lieu d'observer les principes suivants du droit des brevets:

- Un brevet confère à son titulaire non pas le droit positif d'exploiter l'invention, mais seulement, pour une durée limitée, le droit d'interdire à autrui l'exploitation de cette invention. Si le législateur estime que certaines connaissances techniques ne devraient être utilisées que dans certaines conditions, il lui incombe d'établir une loi appropriée.

- L'article 52(1) CBE contient un principe général de la brevetabilité, auquel on ne saurait déroger que si d'autres dispositions de la loi excluent un objet donné de la brevetabilité. Ces exclusions doivent être interprétées de manière restrictive.

- Le développement de techniques nouvelles va normalement de pair avec de nouveaux risques. L'humanité l'a bien souvent constaté par le passé. Toutefois, l'expérience a également montré que ces risques ne devraient pas susciter une attitude généralement hostile aux techniques nouvelles, mais plutôt une mise en balance minutieuse des risques, d'une part, et des aspects positifs, d'autre part. Le résultat de cet examen devrait déterminer la réponse à la question de savoir si une technique nouvelle doit être utilisée ou non. Si des organismes supérieurs interviennent dans une technique nouvelle, il faut peser non seulement les risques, mais aussi les atteintes éventuellement portées à ces organismes. Ce qui pose la question des bonnes moeurs. Les inventions qui mettent en jeu une technique nouvelle, et pour lesquelles un brevet est demandé au titre de la CBE, doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 53 a) CBE. En conséquence, la question des bonnes moeurs se pose pour chaque invention. Les éventuels effets néfastes et risques doivent être appréciés et mis en balance avec l'intérêt et les avantages présentés par l'invention.

- Aussi les inventions biotechnologiques, et notamment celles faites dans le domaine du génie génétique, ne sont-elles pas exclues de manière générale de la protection par brevet.

4) Dans la présente espèce, trois intérêts différents sont en jeu et doivent être mis en balance: d'une part il est de l'intérêt fondamental de l'humanité de vaincre les maladies très répandues et dangereuses; d'autre part il faut protéger l'environnement contre la dissémination incontrôlée de gènes indésirables; de surcroît, il importe d'éviter toute cruauté envers les animaux. Les deux derniers aspects peuvent tout à fait justifier que l'on considère une invention comme contraire aux bonnes

Aspekte können es durchaus rechtfertigen, daß eine Erfindung als sittenwidrig und daher als nicht patentierbar angesehen wird, wenn deren Vorteile, d. h. der Nutzen für die Menschheit, die negativen Aspekte nicht aufwiegen können. In diesen Zusammenhang gehören insbesondere die folgenden Überlegungen:

(i) Die Nützlichkeit der vorliegenden Erfindung für die Menschheit kann nicht bestritten werden. Krebs stellt in vielen Ländern der Welt eine der häufigsten Todesursachen dar und verursacht große Leiden. Daher ist jeder Beitrag zur Entwicklung neuer und verbesserter Krebstherapien beim Menschen ein Nutzen für die Menschheit und muß folglich allgemein als wertvoll und wünschenswert betrachtet werden. Die Gesetzgebung in den Vertragsstaaten läßt Tierversuche mit bestimmten Beschränkungen und vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen zu.

(ii) Die Anmelderin hat dargelegt, daß der Bedarf an Versuchstieren bei Verwendung der erfindungsgemäßen Tiere im Vergleich zu entsprechenden konventionellen Versuchen sinkt. Mit der vorliegenden Erfindung läßt sich also das Leiden der Tiere insgesamt verringern.

(iii) Ferner ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, ob auf diesem Gebiet Alternativen zu Tierversuchen existieren, die genauso zuverlässig sind und daher von den Gesundheitsbehörden anerkannt werden. Hierbei sollte auch die Meinung der Wissenschaft über die Bedeutung von Tierversuchen in der Krebsforschung berücksichtigt werden. Diese Einschätzung kommt in einem Überblick von A. Berns in *Current Biology*, Bd. 1, 1991, Seite 28 sehr gut zum Ausdruck, der zu dem Schluß gelangt, daß Krebsmäuse wirkungsvoll zum Nachweis von kooperierenden Genen bei der Tumorentstehung eingesetzt werden können.

Folglich steht fest, daß gegenwärtig in der Krebsforschung Tierversuche als unverzichtbar angesehen werden.

(iv) Im Hinblick auf die "mögliche Gefährdung der Umwelt" hat die Prüfungsabteilung untersucht, welchen Zweck die vorliegende Erfindung verfolgt und welche Gefahr von ihrer zweckgebundenen Ausführung ausgehen kann. Offensichtlich besteht der Zweck der Erfindung in der Bereitstellung von Tieren für Versuche, die ausschließlich von Fachpersonal unter kontrollierten Bedingungen im Labor durchgeführt werden sollen. Es ist keine Freisetzung in die Umwelt beabsichtigt. Daher ist das Risiko einer unkontrollierten Freisetzung praktisch auf vorsätzlichen Mißbrauch oder auf eklatante Unkenntnis seitens des die Versuche durchführenden Laborpersonals beschränkt. Die bloße Tatsache, daß

kind, outweigh the negative aspects. The following considerations particularly apply:

(i) The present invention's usefulness to mankind cannot be denied. Cancer is one of the most frequent causes of death in many countries of the world and also causes severe suffering. Any contribution to the development of new and improved human anti-cancer treatments is therefore a benefit to mankind and must be regarded as valuable and highly welcome by everybody. Legislation in Contracting States allows animal testing under certain restrictions and subject to administrative approval.

(ii) The Applicant has pointed out that the use of the animals according to the invention gives rise to a smaller number of animals being required when compared to the number of animals needed in corresponding conventional testing. Accordingly, the present invention contributes to a reduction of the overall extent of animal suffering.

(iii) Another question to be considered in this connection is whether there exist alternatives to animal testing in the given context which are as reliable as the animal tests and which are therefore accepted by health authorities. In this respect it is noteworthy to take into account what the scientific community thinks about animal testing procedures in cancer research and this is well reflected in an overview article by A. Berns in *Current Biology*, Volume 1, Number 1, 1991, p. 28, who concludes that onco-mice are a powerful tool with which co-operating genes in tumorigenesis can be identified.

Thus it is clear that in cancer research animal test models are at present considered indispensable.

(iv) In respect of "possible risks to the environment" the Division has considered the purpose of the present invention and the risk which may be associated by practising the invention in the purpose-limited way. Obviously, the purpose of the present invention is to provide animal test models which are to be used exclusively in the laboratory under controlled conditions by qualified staff. No release is intended into the general environment. Therefore the risk of an uncontrolled release is practically limited to intentional misuse or blatant ignorance on the part of the laboratory personnel carrying out the tests. The mere fact that such uncontrollable acts are conceivable cannot be a major determinant for

moeurs et donc non brevetable, lorsque ses avantages, c'est-à-dire les effets bénéfiques pour l'humanité, ne l'emportent pas sur les aspects négatifs. A cet égard, les considérations suivantes méritent d'être mentionnées:

i) On ne saurait contester l'utilité de la présente invention pour l'humanité. Dans de nombreux pays, le cancer est l'une des causes de décès et de souffrance les plus fréquentes. Toute contribution au développement de traitements nouveaux et améliorés du cancer chez l'homme est donc bénéfique pour l'humanité et doit être généralement considérée comme précieuse et hautement souhaitable. Dans les Etats contractants, la législation permet l'expérimentation animale dans certaines limites et sous réserve d'une autorisation administrative.

ii) Le demandeur a fait observer que l'invention permettrait de réduire le nombre d'animaux nécessaires pour les essais par rapport aux essais classiques comparables. En conséquence, la présente invention contribue à réduire la souffrance animale en général.

iii) Il convient également de se demander à ce sujet s'il existe dans ce domaine d'autres solutions que l'expérimentation animale, qui soient aussi fiables et donc reconnues par les autorités sanitaires. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce que la communauté scientifique pense de l'expérimentation animale dans la recherche sur le cancer. Cet avis ressort bien d'un article général de A. Berns publié dans *Current Biology*, Volume 1, Number 1, 1991, p. 28, qui conclut que les souris oncogènes sont des instruments très efficaces pour identifier les gènes coopérants dans l'oncogénèse.

Il est donc clair que les essais chez l'animal sont actuellement tenus pour indispensables dans la recherche sur le cancer.

iv) S'agissant des "risques éventuels pour l'environnement", la Division a examiné le but de la présente invention et les risques impliqués par la réalisation de l'invention selon sa finalité. A l'évidence, la présente invention vise à fournir des animaux destinés exclusivement à des essais effectués en laboratoire, sous contrôle, par un personnel qualifié. L'intention n'est pas de mettre ces animaux en liberté dans l'environnement au sens large. En conséquence, le risque de fuite se limite pratiquement à l'abus intentionnel ou à l'ignorance flagrante du personnel procédant aux essais dans les laboratoires. Le simple fait que de tels actes incontrôlables soient concevables ne saurait être un critère détermi-



derartige unkontrollierbare Vorfälle denkbar sind, kann keinen wesentlichen Einfluß auf die Entscheidung über die Patenterteilung haben.

Der Ausschluß vom Patentschutz kann nicht lediglich damit gerechtfertigt werden, daß eine Technologie gefährlich ist. Es gibt zahlreiche Beispiele für Erfindungen, deren Patentierbarkeit nie in Frage gestellt worden ist, obwohl sie nicht ohne strenge Sicherheitsvorkehrungen benutzt werden können. Beispielsweise ist die Arbeit mit bestimmten Krankheitserregern nur unter stark eingeschränkten Bedingungen zulässig, die Freisetzung dieses Materials in die Umwelt muß durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden. Trotzdem können derartige Arbeiten zu patentierbaren Erfindungen führen.

Es ist nicht Aufgabe des Europäischen Patentamtes, sondern der zuständigen staatlichen Behörden, den Umgang mit gefährlichem Material zu regeln

(v) Zusammenfassend kommt die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis, daß die vorliegende Erfindung nicht als gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßend angesehen werden kann. Die Bereitstellung eines zur Krebsforschung einsetzbaren Versuchstieres, das zu einer Verringerung von Tierversuchen führt, wobei die Gefahren des Umgangs mit den Tieren gering sind, kann allgemein als nutzbringend für die Menschheit angesehen werden. Deshalb sollte ein Patent für die vorliegende Erfindung nicht auf der Grundlage des Artikels 53 a) EPÜ verweigert werden

(vi) Es soll hier betont werden, daß die oben aufgeführten Überlegungen ausschließlich für den vorliegenden Fall gelten und daß andere transgene Tiere betreffende Fälle denkbar sind, bei denen man unter Anwendung des Artikels 53 a) EPÜ zu einem anderen Ergebnis kommt.

deciding whether a patent should be granted or not

Exclusion from patentability cannot be justified merely because a technology is dangerous. There are many examples of inventions the patentability of which has never been questioned which cannot be used without severe security measures. For example work with certain pathogens is allowed under very limited conditions only and release of the material into the environment must be excluded by appropriate measures; patentable inventions may nevertheless arise from such work.

The regulation of the handling of dangerous material is not the task of the European Patent Office but is rather the business of specialised governmental authorities.

(v) In the overall balance the Examining Division concludes that the present invention cannot be considered immoral or contrary to public order. The provision of a type of test animal useful in cancer research and giving rise to a reduction in the amount of testing on animals together with a low risk connected with the handling of the animals by qualified staff can generally be regarded as beneficial to mankind. A patent should therefore not be denied for the present invention on the grounds of Article 53(a) EPC.

(vi) It should be stressed that the above considerations apply solely to the present case and that other cases of transgenic animals are conceivable for which a different conclusion might be reached in applying Article 53(a) EPC.

nant pour décider si un brevet doit être délivré ou non.

La dangerosité d'une technique ne peut suffire à justifier l'exclusion de la brevetabilité. Il existe de nombreux exemples d'inventions dont la brevetabilité n'a jamais été contestée et qui ne peuvent être utilisées sans mesures de sécurité strictes. Par exemple, il y a des travaux portant sur des agents pathogènes, qui ne sont autorisés que dans des conditions très limitées, et qui nécessitent des mesures appropriées pour éviter toute fuite de ce matériel. De tels travaux peuvent néanmoins donner lieu à des inventions brevetables.

Ce n'est pas à l'Office européen des brevets qu'il appartient de réglementer le traitement de matériels dangereux, mais aux services gouvernementaux spécialisés.

v) En résumé, la Division d'examen conclut que la présente invention ne saurait être considérée comme contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. La production d'un animal qui se prête à l'expérimentation dans la recherche sur le cancer et permet de réduire les essais pratiqués sur des animaux, tout en comportant de moindres risques grâce à l'emploi d'un personnel qualifié, peut être considérée de manière générale comme bénéfique pour l'humanité. Aussi convient-il de ne pas refuser un brevet pour la présente invention sur la base de l'article 53 a) CBE.

vi) On soulignera ici que ces considérations valent uniquement pour la présente espèce et que l'on peut concevoir d'autres cas d'animaux transgéniques pour lesquels une autre conclusion est possible en application de l'article 53 a) CBE.

## 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.**

## 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/ examination*

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**

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des bre- vets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement ac- céléré 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 connaissaient pas encore suffisamment ses avantages, le présent communiqué leur rappelle ces sept mesures, auxquelles de nouvelles améliorations ont été apportées (voir 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> mesures), et les encourage à y recourir.

#### 1<sup>re</sup> 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<sup>e</sup> 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.**

\* Wiederverlautbarung der zuerst in ABI EPA 1991,601 veröffentlichten Mitteilung

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

\* 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 Ant. 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 Anforderung 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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 Anmeldenden 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<sup>e</sup> mesure***Envoi rapide de la première notification de l'examinateur*

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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)

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. August 1992 über einen Nachdruck des Formblatts für den Erteilungsantrag

1 Das Formblatt für den Erteilungsantrag wird unter Beibehaltung der bisherigen Numerierung und des Layouts mit einigen Änderungen unter der Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 08 92" nachgedruckt<sup>1</sup>.

2 Die Änderungen werden nachstehend erläutert.

3 Da das Inkrafttreten der neuen Regel 27a EPÜ (ABI EPA 1992, 342) bereits zum 1. Januar 1993 eine weitere Änderung des Formblatts erforderlich macht, wird von einer Wiedergabe des Nachdrucks im Amtsblatt abgesehen.

4 Die bisherige Fassung des Formblatts (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 12.91") behält weiterhin Gültigkeit. Mit dem Erscheinen der Neufassung des Formblatts zum 1. Januar 1993 werden sowohl die bisherige Fassung als auch der Nachdruck unter Bestimmung einer 6-monatigen Übergangsregelung außer Kraft gesetzt werden.

5. Anmelder, deren Anmeldungen von den Änderungen betroffen sind, wird jedoch zur Vermeidung von Rechtsnachteilen empfohlen, den Nachdruck ab sofort zu verwenden. Bei Bestellungen des Nachdrucks sollte die kurze Geltungsdauer dieser Fassung berücksichtigt werden.

### Erläuterungen zum Nachdruck des Formblatts für den Erteilungsantrag

Der Nachdruck des Formblatts enthält folgende Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung

- In Feld 5 (rechte Spalte) wird der Anmelder durch die Einfügung der Worte "Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt II, 5):" auf die veränderte Rechtslage hingewiesen. Nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 6/91 wird die Prüfungsgebühr nur ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache bereits mit dem Erteilungsantrag eingereicht wird<sup>2</sup>.

## Notice of the European Patent Office dated 12 August 1992 concerning a reprint of the Request for Grant form

1. The Request for Grant form is being reprinted under reference "EPA/EPO/OEB Form 1001 08 92" with the same numbering and layout as before, but with a number of amendments<sup>1</sup>.

2. Comments on the amendments are made below.

3. As the form will have to be amended yet again when the new Rule 27a EPC enters into force on 1 January 1993 (OJ EPO 1992, 342), the 08.92 version will not be published in the Official Journal.

4. The old form (reference "EPA/EPO/OEB Form 1001 12.91") is still valid. When the revised form is published on 1 January 1993, both the 12.91 and the 08.92 versions will be cancelled; under a transitional arrangement they may however continue to be used for six months.

5. Applicants whose applications are affected by the amendments are, however, recommended to switch over to the reprinted form straight away, in order to avoid prejudicing their rights. Orders for the reprinted form should take account of the short period for which it will be valid.

### Comments on the reprinted Request for Grant form

The reprinted form contains the following amendments:

- In Section 5 (right-hand column) the applicant's attention is drawn to the altered legal position by the insertion of the words "Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes II, 5):". Following Decision G 6/91 of the Enlarged Board of Appeal, the examination fee is reduced only if the written request for examination is filed in the admissible non-EPO language at the same time as the Request for Grant<sup>2</sup>.

## Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 août 1992, concernant la réédition du formulaire de requête en délivrance

1. Le formulaire de requête en délivrance est réédité sous la référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 08.92"<sup>1</sup>; il conserve la numérotation et la présentation actuelles tout en recevant quelques modifications.

2. Les modifications apportées sont expliquées ci-après.

3. Dans la mesure où l'entrée en vigueur, dès le 1<sup>er</sup> janvier 1993, de la nouvelle règle 27bis CBE (JO OEB 1992, 342) rend nécessaire un remaniement du formulaire, la version 08 92 ne sera pas reproduite dans le Journal officiel.

4 La version actuelle du formulaire (référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 12.91") est toujours valable. Lorsque la nouvelle version du formulaire paraîtra, le 1<sup>er</sup> janvier 1993, la version actuelle et la réédition seront abrogées et une disposition transitoire de six mois adoptée.

5 Il est toutefois conseillé aux demandeurs dont les demandes sont touchées par ces modifications d'utiliser dès à présent la réédition, afin d'éviter tout désavantage juridique. Les personnes commandant la réédition sont priées de tenir compte de sa brève validité.

### Explications concernant la réédition du formulaire de requête en délivrance

La réédition du formulaire contient les modifications suivantes par rapport au texte actuel:

- A la rubrique 5 (colonne de droite), le demandeur est avisé du changement de situation juridique par l'insertion des mots "Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir Notice II, 5):". Suivant la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours, une réduction de la taxe d'examen n'est accordée que lorsque la requête écrite en examen, produite dans la langue non officielle autorisée, est déposée en même temps que la requête en délivrance<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Die bisherige Fassung des Formblatts trägt die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 12.91" und ist in ABI EPA 1991, 605 veröffentlicht worden. Der Nachdruck 08 92 kann beim EPA in München, den Haag, Berlin und Wien sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

<sup>2</sup> Siehe hierzu Entscheidung G 6/91 der Großen Beschwerdekammer ABI EPA 1992, 491 und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992 über eine Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA (ABI EPA 1992, 467).

<sup>1</sup> The old form bears reference "EPA/EPO/OEB Form 1001 12.91" and was published in OJ EPO 1991 605. The 08 92 reprint is available free of charge from the EPO in Munich, The Hague, Berlin and Vienna as well as from the central industrial property offices of the Contracting States.

<sup>2</sup> See in this connection Decision G 6/91 of the Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 1992, 491 and Notice from the EPO dated 3 July 1992 concerning an amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (OJ EPO 1992, 467).

<sup>1</sup> La version actuelle du formulaire, qui porte la référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 12.91", a été publiée au JO OEB 1991, 605. La réédition 08 92 peut être obtenue gratuitement en s'adressant à l'OEB à Munich, La Haye, Berlin ou Vienne ou aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

<sup>2</sup> Voir à ce propos la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours, JO OEB 1992 491 ainsi que le communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992 relatif à une modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (JO OEB 1992 467).

- In Feld 33 und 34 wird der am 1. August 1992 wirksam gewordene Beitritt Irlands zum Europäischen Patentübereinkommen eingearbeitet.

- Feld 34 enthält in der englischen Sprachfassung redaktionelle Änderungen.

- In der vom Anmelder vorzubereitenden Empfangsbescheinigung (Seite 5 des Formblatts) ist unter B 5, und 6, durch Einfügung eines zusätzlichen Kästchens die Möglichkeit geschaffen worden, den Betrag und die Währung eines eventuell beigefügten Zahlungsvordrucks EPA Form 1010 oder eines Schecks anzugeben. Die Ausfüllung dieses Kästchens ist dem Anmelder freigestellt.

In der Neufassung des Merkblatts mit dem Druckvermerk 08.92 sind die Änderungen des Formblatts berücksichtigt.

- Sections 33 and 34 take account of Ireland's ratification of the European Patent Convention, with effect from 1 August 1992.

- A number of amendments have been made to the wording of the English version of Section 34

- On the "Receipt for documents" to be completed by the applicant (page 5 of the form), an additional box has been inserted under B 5 and 6 to enable the amount and currency of the enclosed voucher for the settlement of fees (EPO Form 1010) or cheque, if applicable, to be indicated. Completion of this box is optional.

The amendments made to the form are taken into account in the revised Notes bearing reference date 08.92.

- Aux rubriques 33 et 34, il est tenu compte de l'adhésion de l'Irlande à la Convention sur le brevet européen, avec effet au 1<sup>er</sup> août 1992.

- La version anglaise de la rubrique 34 contient des modifications rédactionnelles.

- L'insertion d'une case supplémentaire sous B 5 et 6 dans le récépissé de documents devant être rempli par le demandeur (page 5 du formulaire) offre la possibilité d'indiquer le montant et la monnaie d'un bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010) éventuellement joint ou d'un chèque. Il est loisible au demandeur de ne pas remplir cette case

La nouvelle version de la notice portant la mention 08.92 tient compte des modifications apportées au formulaire.

**VERTRETUNG**

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

**REPRESENTATION**

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

**REPRESENTATION**

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

**DE Deutschland / Germany / Allemagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Biering, Christine (DE)  
Am Blumenpfad 1  
W-4048 Grevenbroich 5

Dederichs, August (DE)  
Spitalwaldweg 1/2  
W-7300 Esslingen-Rüdern

Fiener, Josef (DE)  
Patentanwälte  
Kahler, Kick & Fiener  
Maximilianstraße 57  
Postfach 12 49  
W-8948 Mindelheim

Kahler, Kurt (DE)  
Patentanwälte  
Kahler, Kick & Fiener  
Maximilianstraße 57  
Postfach 12 49  
W-8948 Mindelheim

Kluge, Barbara (DE)  
Finkelsteinstraße 63/1  
O-1190 Berlin

Kronz, Hermann (DE)  
Daimlerstraße 30  
W-8510 Fürth/Hardhöhe

Kurth, Dieter (DE)  
Ginsterweg 3  
W-3014 Laatzen

Podszus, Burghart (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Phys.,  
Dip.-Wirtsch.-Ing. Burghart Podszus  
Hauptstraße 77  
W-5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Reitzle, Helmut (DE)  
Patentanwälte  
Pfenning, Meinig & Partner  
Mozartstraße 17  
W-8000 München 2

Schmidt, Steffen J (DE)  
Patentanwalt Steffen J. Schmidt  
Kazmaisträße 26  
Postfach 12 14 27  
W-8000 München 2

Stein, Christiane (DE) - cf.: Stein-Dräger, Christiane (DE)  
Stein-Dräger, Christiane (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Arabellastraße 4/VIII  
Postfach 81 04 20  
W-8000 München 81

Vossius, Volker (DE)  
Dr Volker Vossius  
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei  
Cuvilliesstraße 21  
W-8000 München 80

Wey, Hans-Heinrich (DE)  
c/o Kanzlei Hansmann, Vogeser und Partner  
Albert Rosshaupter-Straße 65  
W-8000 München 70

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Füting, Dieter (DE) - R 102(1)  
Karl-Marx-Straße 163  
O-1607 Niederlehme

Kiefer, Winfried (DE) - R. 102(2)a  
Kasinostraße 13-15  
W-4100 Duisburg

Otto, Günter (DE) - R. 102(1)  
Robert-Schumann-Straße 43  
W-6707 Schifferstadt

Uminski, Reimund (DE) - R 102(1)  
Hohepfortestraße 58  
O-3024 Magdeburg

**DK Dänemark / Denmark / Danemark****Änderungen / Amendments / Modifications**

Birkeholm, Mogens (DK)  
c/o Larsen & Birkeholm A/S  
Skagensgade 64  
P O Box 1651  
DK-2630 Taastrup

Hallam, Erik (DK)  
c/o Larsen & Birkeholm A/S  
Skagensgade 64  
P.O. Box 1651  
DK-2630 Taastrup

\* 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



Larsen, Hans Ole (DK)  
c/o Larsen & Birkeholm A/S  
Skagensgade 64  
P.O. Box 1651  
DK-2630 Taastrup

Olsen, Peter Vestergaard (DK)  
c/o Larsen & Birkeholm A/S  
Skagensgade 64  
P.O. Box 1651  
DK-2630 Taastrup

Lund, Preben (DK)  
c/o Larsen & Birkeholm A/S  
Skagensgade 64  
P.O. Box 1651  
DK-2630 Taastrup

## ES Spanien / Spain / Espagne

### Änderungen / Amendments / Modifications

Aymat Gonzalez, José Maria (ES)  
Aymat, S.L.  
Hortaleza, 37  
E-28004 Madrid

Pons Arino, Angel (ES)  
Pons Patentes y Marcas  
Paseo de la Castellana, 164  
E-28046 Madrid

Pons Arino, Maria Purificacion (ES)  
Pons Patentes y Marcas  
Paseo de la Castellana, 164  
E-28046 Madrid

Vicario Cubillo, Marcos (ES)  
Pons Patentes y Marcas  
Paseo de la Castellana, 164  
E-28046 Madrid

## FR Frankreich / France

### Änderungen / Amendments / Modifications

Barnay, André François (FR)  
Cabinet Barnay  
72, rue d'Hauteville  
F-75010 Paris

Fournier, Michel Robert Marie (FR)  
Cabinet Ballot-Schmit  
Immeuble Le Suffren  
23, rue des Peupliers  
B.P. 855  
F-56108 Lorient

Ravina, Bernard (FR)  
Ravina S.A.  
24, Boulevard Riquet  
F-31000 Toulouse

Sueur, Thierry (FR)  
L'Air Liquide  
Société Anonyme pour l'Etude et  
l'Exploitation  
des procédés Georges Claude  
75, Quai d'Orsay  
F-75321 Paris Cédex 07

### Löschungen / Deletions / Radiations

Hymers, Ronald Robson (GB) - cf. GB  
c/o BP Chemicals S.N.C.  
Service Propriété Industrielle/CRD  
BP No. 6  
F-13117 Lavera

## GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Hymers, Ronald Robson (GB)  
Patents and Agreements Division  
BP International Limited  
Sunbury Research Centre  
Chertsey Road  
GB-Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN

### Änderungen / Amendments / Modifications

Bradley, David Nicholas (GB)  
4 Gorsey Brow  
Romiley  
GB-Stockport, Cheshire SK6 3BQ

Cole, William Gwyn (GB)  
Merck & Co. Inc.  
Terlings Park  
Eastwich Road  
GB-Harlow, Essex CM20 2RQ

Davies, William Brian Palmer (GB)  
2 Link Lane  
GB-Pulborough, W. Sussex RH20 2AN

Foster, Allan Scott (GB)  
Royal Ordnance plc  
Patents & Licensing Department  
Egyptian House  
170/172 Piccadilly  
GB-London W1V 9DD

Frain, Timothy John (GB)  
Patent Department  
Nokia Mobile Phones  
Ashwood House  
Pembroke Broadway  
GB-Camberley, Surrey GU15 3SP

Hollinghurst, Antony (GB)  
B.S.G. International plc  
Patent Department  
Castle Trading Estate  
East Street  
GB-Portchester, Hampshire PO16 9SD

Kenyon, Sarah Elizabeth (GB)  
J. Miller & Co.  
34 Bedford Row  
Holborn  
GB-London WC1R 4JH

McVey, Kenneth William Henry (GB)  
"Littlefield"  
Cavendish Road  
St. Georges Hill  
GB-Weybridge, Surrey KT13 0JP

Miselbach, Roger George (GB)  
143 Mill Hill Road  
GB-Cowes, Isle of Wight PO31 7EJ

Muir, Henry Joseph (GB)  
Royal Ordnance plc  
Patents & Licensing Department  
Egyptian House  
170/173 Piccadilly  
GB-London W1V 9DD

Musker, David Charles (GB)  
c/o R.G.C. Jenkins & Co.  
26 Caxton Street  
GB-London SW1H 0RJ

Runeckles, John Frederick (GB)  
Royal Ordnance plc  
Patents & Licensing Department  
Egyptian House  
170/173 Piccadilly  
GB-London W1V 9DD

Sturt, Clifford Mark (GB)  
J. Miller & Co.  
34 Bedford Row  
Holborn  
GB-London WC1R 4JH

Wildman, David Brian (GB)  
Royal Ordnance plc  
Patents & Licensing Department  
Egyptian House  
170/173 Piccadilly  
GB-London W1V 9DD

Wray, Robert William (GB)  
R William Wray & Associates  
Alexandra House  
Suite 3, 7th Floor  
1, Alexandra Road  
GB-Swansea, W Glamorgan, Wales SA1 5ED

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Mansfield, Edward John (GB) - R. 102(1)  
c/o Procurement Executive  
Ministry of Defence  
Principal Directorate of Patents  
Empress State Building  
GB-London SW6 1TR

### **IT Italien / Italy / Italie**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Buzzi, Franco (IT)  
c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx  
Corso Fiume 6  
I-10133 Torino

Notaro, Giancarlo (IT)  
c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx  
Corso Fiume 6  
I-10133 Torino

### **NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Baarslag, Aldert D. (NL)  
Vleysmanlaan 9 A  
NL-2242 PM Wassenaar

Bauwens, Louis H.G.M. (NL)  
Bartoklaan 3  
NL-2252 CW Voorschoten

Borst, Gerrit (NL)  
Kruizenmunthof 20  
NL-2991 HG Barendrecht

Hagen, Jacob J. (NL)  
Apollolaan 11  
NL-2341 BA Oegstgeest

Klijberg, Josephus B.J. (NL)  
Waldeck Pymontlaan 1  
Appartement 3  
NL-3743 DD Baarn

Leonhardt, Hans G. (NL)  
Groot Hoefijzerlaan 63  
NL-2244 GG Wassenaar

Noz, Franciscus Xaverius (NL)  
P.O. Box 382  
NL-5240 AJ Rosmalen

Soutendam, Coenraad J.A. (NL)  
Pauwenlaan 69  
NL-2566 TD Den Haag

Veldhuysen, Frans (NL)  
Dr. Augustijnlaan 29  
NL-2283 CA Rijswijk

### **SE Schweden / Sweden / Suède**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Erixon, Bo (SE)  
AB Electrolux  
Patent Department  
S-105 45 Stockholm

### **Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter**

#### **Ordentliche und stellvertretende Mitglieder Irlands**

Nachstehend sind die Namen der ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder Irlands für den Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts in Übereinstimmung mit Artikel 15, Absatz 2 und 1.d) der Vorschriften über die Errichtung des Instituts (ABI. EPA 1978, 85 ff.) bestellt worden sind

#### **Ratsmitglieder**

Ordentliche Mitglieder:

SHORTT, Peter Bernard  
KELLY, Peter F.

Stellvertretende Mitglieder:

RYAN, Anne Mary  
McCARTHY, Denis Alexis

### **Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office**

#### **Members (representatives and substitutes) from Ireland**

The following list sets out the names of those members (representatives and substitutes) from Ireland who have been appointed to the Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office by the President of the European Patent Office in accordance with Article 15, paragraphs 2 and 1 d) of the Regulation on the Establishment of an Institute (OJ EPO 1978, 85 et seq.).

#### **Council Members**

Full Members:

SHORTT, Peter Bernard  
KELLY, Peter F.

Substitutes:

RYAN, Anne Mary  
McCARTHY, Denis Alexis

### **Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets**

#### **Membres titulaires et suppléants de l'Irlande**

La liste ci-après contient les noms des membres titulaires et suppléants de l'Irlande au Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets qui ont été désignés par le Président de l'Office européen des brevets conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2 et 1.d) du règlement relatif à la création de l'Institut (JO OEB 1978, 85 s.).

#### **Membres du Conseil**

Membres titulaires:

SHORTT, Peter Bernard  
KELLY, Peter F.

Membres suppléants:

RYAN, Anne Mary  
McCARTHY, Denis Alexis

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT

Gemäß Artikel 11 (3) (ii) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987<sup>1</sup> wird Anhang C der Vereinbarung mit Wirkung vom **1. Oktober 1992** wie folgt geändert:

**Anhang C: Gebühren und Kosten für die Internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung**

*Teil: Verzeichnis der Gebühren und Kosten*

Art der Gebühr oder der Kosten	Betrag DEM
Recherchegebühr (Regel 16.1.a))	2400
Zusätzliche Gebühr (Regel 40.2.a))	2400
Gebühr für die vorläufige Prüfung (Regel 58.1.b))	3000
zusätzliche Gebühr (Regel 66.3.a))	3000
Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2.e) und 68.3.e))	2000
Auslagen für Kopien (Regeln 44.3.b), 71.2.b) und 94.1)	1,30 pro Seite

Nachfolgend wird der vollständige Text der Anhänge der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO einschließlich der oben genannten Änderungen und der Änderungen, die zwischen dem Präsident des EPA und dem Generaldirektor der WIPO mit Wirkung vom 1. Oktober 1988<sup>2</sup> vereinbart wurden, bekannt gemacht.

#### Anhang A

##### *Sprachen*

Gemäß Artikel 3 der Vereinbarung bestimmt die Behörde als Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und, wenn das Anmeldeamt das Amt für den gewerblichen Rechtsschutz Belgiens oder der Niederlande ist, Niederländisch.

#### Anhang B

##### *Von der Recherche oder Prüfung nicht ausgeschlossene Gegenstände*

Folgende in Regel 39.1 bzw. Regel 67.1 aufgeführte Gegenstände sind gemäß Artikel 4 der Vereinbarung nicht von der Recherche oder Prüfung ausgeschlossen:

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Agreement between the EPO and WIPO under the PCT

Pursuant to Article 11(3)(ii) of the agreement dated 7 October 1987 between the EPO and WIPO under the PCT<sup>1</sup>, Annex C, Part I, of the agreement has been revised with effect from **1 October 1992** as follows

**Annex C: Fees and Charges for International Search and Preliminary Examination**

*Part I: Schedule of fees and charges*

Kind of fee or charge	Amount DEM
Search fee (Rule 16.1.(a))	2400
Additional fee (Rule 40.2.(a))	2400
Preliminary examination fee (Rule 58.1.(b))	3000
Additional fee (Rule 68.3 (a))	3000
Protest fee (Rules 40.2.(e) and 68.3.(e))	2000
Cost of copies (Rules 44.3 (b), 71.2(b) and 94.1)	1.30 per page

The complete text of the annexes to the agreement between the EPO and WIPO, comprising the above amendments and also those amendments agreed between the President of the EPO and the Director General of WIPO effective from 1 October 1988<sup>2</sup>, is published below.

#### Annex A

##### *Languages*

Under Article 3 of the Agreement, the Authority specifies the following languages: English, French, German and, where the receiving Office is the industrial property office of Belgium or the Netherlands, Dutch.

#### Annex B

##### *Subject-matter not excluded from search or examination*

The subject-matter set forth in Rule 39.1 or Rule 67.1, which under Article 4 of the Agreement is not excluded from search or examination, is the following:

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT

Conformément à l'article 11(3)(ii) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT<sup>1</sup>, l'annexe C de l'accord a été modifiée avec effet au **1<sup>er</sup> octobre 1992** de la façon suivante:

**Annexe C: taxes et droits pour la recherche internationale et pour l'examen préliminaire international**

*Partie I: tableau des taxes et des droits*

Type de taxe ou de droit	Montant exprimé en DEM
Taxe de recherche (règle 16.1.a))	2400
Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	2400
Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	3000
Taxe additionnelle (règle 68.3.a))	3000
Taxe de réserve (règles 40.2.a) et 68.3.e))	2000
Taxe pour les copies (règles 44.3.b), 71.2.b) et 94.1)	1,30 par page

Le texte des annexes de l'accord entre l'OEB et l'OMPI, compte tenu des modifications mentionnées ci-dessus, ainsi que des modifications convenues entre le Président de l'OEB et le Directeur général de l'OMPI avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 1988<sup>2</sup>, est intégralement reproduit ci-dessous

#### Annexe A

##### *Languages*

Conformément à l'article 3 de l'accord, l'Administration précise que les demandes doivent être déposées dans l'une des langues suivantes allemand, anglais, français, et en ce qui concerne les demandes déposées auprès du service de la propriété industrielle de Belgique ou des Pays-Bas, en néerlandais.

#### Annexe B

##### *Objets non exclus de l'examen ou de la recherche*

Les objets visés à la règle 39.1 ou à la règle 67.1 qui, conformément à l'article 4 de l'accord ne sont pas exclus de la recherche ou de l'examen sont les suivants:

<sup>1</sup> ABI EPA 1987, 319  
<sup>2</sup> ABI EPA 1988, 364

<sup>1</sup> OJ EPO 1987, 319.  
<sup>2</sup> OJ EPO 1988, 364.

<sup>1</sup> JO OEB 1987, 319.  
<sup>2</sup> JO OEB 1988, 364.

alle Gegenstände, für die in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des Übereinkommens im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Recherche oder Prüfung durchgeführt wird.

### Anhang C

*Gebühren und Kosten für die Internationale Recherche und die Internationale vorläufige Prüfung*

#### Teil I: Verzeichnis der Gebühren und Kosten

Art der Gebühr oder der Kosten	Betrag DEM
Recherchegebühr (Regel 16.1.a))	2400*
zusätzliche Gebühr (Regel 40.2.a))	2400*
Gebühr für die vorläufige Prüfung (Regel 58.2.b))	3000*
zusätzliche Gebühr (Regel 68.3.a))	3000*
Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2.e) und 68.3.e))	2000*
Auslagen für Kopien (Regeln 44.3.b), 71.2.b), 94.1)	1.30 pro Seite

#### Teil II: Bedingungen und Umfang der Rückerstattung der Recherchegebühr und der Gebühr für die vorläufige Prüfung

(1) Versehentlich, grundlos oder zuviel entrichtete Gebührenbeträge gemäß Teil I werden zurückerstattet.

(2) Wird die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen oder gilt sie gemäß Artikel 14 Absatz 1, 3 oder 4 vor Beginn der internationalen Recherche als zurückgenommen, so wird die entrichtete Recherchegebühr auf Antrag ganz zurückerstattet.

(3) Stützt sich der internationale Recherchenbericht auf eine frühere Recherche (einschließlich einer von privater Seite in Auftrag gegebenen "Standardrecherche"), die die Behörde zu einer Anmeldung durchgeführt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird die Recherchegebühr wie folgt zurückerstattet:

- i) Keine ergänzende Recherche: 100%ige Rückerstattung
- ii) Durchführung einer ergänzenden Recherche im Prüfstoff zu einer oder mehreren bereits in der früheren Recherche erfaßten Untereinheiten oder Ausdehnung der Recherche auf eine oder mehrere noch nicht erfaßte Untereinheiten: 75%ige Rückerstattung

All subject-matter searched or examined under the European patent grant procedure in application of the equivalent provisions of the Convention.

### Annex C

*Fees and charges for international search and preliminary examination*

#### Part I: Schedule of fees and charges

Kind of fee or charge	Amount DEM
Search fee (Rule 16.1.(a))	2400*
Additional fee (Rule 40.2.(a))	2400*
Preliminary examination fee (Rule 58.1.(b))	3000*
Additional fee (Rule 68.3.(a))	3000*
Protest fee (Rules 40.2.(e) and 68.3.(e))	2000*
Cost of copies (Rules 44.3.(b), 71.2.(b) and 94.1)	1.30 per page

#### Part II: Conditions and extent of refunds of the search fee and of the preliminary examination fee

(1) Any amount paid by mistake, without cause, or in excess of the amount due, for fees indicated in Part I shall be refunded.

(2) Where the international application is withdrawn or is considered withdrawn, under Article 14(1), (3) or (4), before the start of the international search, the amount of the search fee paid shall, upon request, be fully refunded

(3) Where the international search report is based on an earlier search (including a privately commissioned "standard" search) already made by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application, the following refund of the search fee shall be made:

- (i) no supplementary search performed: refund of 100%;
- (ii) supplementary search performed in the documentation relating to one or more subdivisions consulted in the earlier search or extended to one or more subdivisions not yet consulted: refund of 75%;

Tout objet qui, conformément à la pratique d'application des dispositions équivalentes de la Convention, est soumis à la recherche ou à l'examen dans la procédure de délivrance des brevets européens

### Annexe C

*Taxes et droits pour la recherche internationale et pour l'examen préliminaire international*

#### Partie I: Tableau des taxes et des droits

Type de taxe ou de droit	Montant exprimé en DM
Taxe de recherche (règle 16.1 a))	2400*
Taxe additionnelle (règle 40.2 a))	2400*
Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	3000*
Taxe additionnelle (règle 68.3 a))	3000*
Taxe de réserve (règles 40.2.e) et 68.3.e))	2000*
Copies de documents (règles 44.3 b), 71.2 b) et 94.1)	1,30 par page

#### Partie II: Conditions et limites des remboursements de la taxe de recherche et de la taxe d'examen préliminaire

1) Toute somme payée par erreur, sans cause ou en excédent par rapport au montant dû au titre des taxes indiquées dans la partie I doit être remboursée.

2) Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1), 3) ou 4) avant le début de la recherche internationale, le montant de la taxe de recherche qui a été acquitté est intégralement remboursé sur requête.

3) Lorsque le rapport de recherche internationale est basé sur une recherche antérieure (y compris sur une recherche "standard" demandée à titre privé) que l'Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche est remboursée dans les proportions suivantes:

- i) pas de recherche supplémentaire: remboursement à 100 %;
- ii) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à une ou plusieurs subdivisions consultées lors de la recherche antérieure ou s'étendant à une ou plusieurs subdivisions n'ayant pas encore été consultées: remboursement à 75 %;

\* Für Staatsangehörige von Entwicklungsländern ermäßigt sich diese Gebühr unter den Bedingungen, die im Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 in der Fassung vom 8. Juni 1984 (s. ABI. EPA 1984, 3 und 297 und PCT-Blatt (PCT Gazette) Nr. 25/1984, S. 3097) aufgeführt sind, um drei Viertel.

\* For nationals of developing countries, this fee shall be reduced by three-quarters under the conditions specified in the Decision of the Administrative Council of 9 December 1983 as amended on 8 June 1984 (see OJ EPO 1984, 3 and 297, and PCT Gazette No. 25/1984, p. 3097).

\* Pour les ressortissants des pays en développement, cette taxe peut être réduite des trois quarts, selon les conditions fixées par le Conseil d'administration dans sa décision du 9 décembre 1983, telle que modifiée le 8 juin 1984 (cf. JO OEB 1984, 3 et 297, et Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3103).

iii) Durchführung einer ergänzenden Recherche im Prüfstoff zu einer oder mehreren bereits erfaßten Untereinheiten und Ausdehnung der Recherche auf eine oder mehrere noch nicht erfaßte Untereinheiten: 50%ige Rückerstattung

iv) Durchführung einer ergänzenden Recherche im Prüfstoff zu Untereinheiten, die einen neuen Aspekt der beanspruchten Erfindung betreffen (z.B. wenn der internationalen Anmeldung mehrere frühere Anmeldungen zugrunde liegen, von denen nur eine Gegenstand eines früheren Recherchenberichts war): 25%ige Rückerstattung

(4) In den in Regel 58.3 vorgesehenen Fällen wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr zu 100 % zurückerstattet.

(5) Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung zurückgenommen, so wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr zu 75 % zurückerstattet.

(iii) supplementary search performed in the documentation relating to one or more subdivisions already consulted and extended to one or more subdivisions not yet consulted: refund of 50%;

(iv) supplementary search performed in the documentation relating to subdivisions concerning a new aspect of the invention claimed (for instance, cases where the international application is based on several earlier applications only one of which was the subject of an earlier search report): refund of 25%.

(4) In the cases provided for under Rule 58.3, 100% of the amount of the preliminary examination fee shall be refunded.

(5) Where the international application or the demand is withdrawn before the start of the international preliminary examination, 75% of the amount of the preliminary examination fee paid shall be refunded

iii) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à une ou plusieurs subdivisions déjà consultées et s'étendant à une ou plusieurs subdivisions n'ayant pas encore été consultées: remboursement à 50 %.

iv) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à des subdivisions concernant un nouvel aspect de l'invention revendiquée (par exemple, lorsque la demande internationale est basée sur plusieurs demandes antérieures dont une seule a fait l'objet d'un rapport de recherche antérieur): remboursement à 25 %

4) Dans les cas prévus à la règle 58.3), 100 % du montant de la taxe d'examen préliminaire acquittée est remboursé

5) Lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est retirée avant le début de l'examen préliminaire international, 75 % du montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est remboursé.

## GEBÜHREN

### Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen \*

#### 1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (6. Auflage, Juli 1991) in Verbindung mit dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Gebührenordnung (ABI. EPA 1992, 344). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI EPA 9/1992.

#### 2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344

Vorschriften über das laufende Konto: ABI EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321); 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7.

#### 3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1990, 230.

Zur Zahlung von Gebühren berechnete Personen: ABI. EPA 1980, 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189 und 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI EPA 1983, 62.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1982, 199; 1984, 272.

Entrichtung der Gebühren: ABI EPA 1991, 573.

\* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI EPA 7/1992 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

## FEES

### Guidance for the payment of fees, costs and prices\*

#### 1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1992 are reproduced in the 6th edition (July 1991) of the European Patent Convention in conjunction with the Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 1992, 344). Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the supplement to OJ EPO 9/1992.

#### 2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; supplement to OJ EPO 12/1990, 7.

#### 3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1990, 230.

Persons entitled to make payment of fees: OJ EPO 1980, 303.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189 and 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1982, 199; 1984, 272.

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

\* Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 7/1992 are indicated by a vertical line alongside.

## TAXES

### Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente\*

#### 1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 6<sup>e</sup> édition (juillet 1991) de la Convention sur le brevet européen en liaison avec la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes (JO OEB 1992, 344). L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du supplément au JO OEB 9/1992

#### 2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7.

#### 3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1990, 230.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: JO OEB 1980, 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1982, 199; 1984, 272.

Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573

\* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 7/1992 sont indiqués par un trait vertical



Anwendung der Rechtsauskunft Nr. 5/80: ABI. EPA 1992, 69.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblatts auf der dritten Umschlagseite abgedruckt

#### 4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI EPA 1985, 347.

Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auf Microfiche: ABI. EPA 1989, 346.

Europäische Patentanmeldungen auf CD-ROM: ABI EPA 1990, 81.

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblatts: ABI EPA 1991, 523.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1992, 69

#### 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Wegfall der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI EPA 1979, 4 und 248

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung ABI. EPA 1981, 349.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): ABI. EPA 1991, 328.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): ABI. EPA 1991, 339 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245)

#### 6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI EPA 1979, 290; 1986, 443.

Application of Legal Advice No 5/80: OJ EPO 1992, 69.

The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

#### 4. Other notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

Decisions of the European Patent Office Boards of Appeal on microfiche: OJ EPO 1989, 346.

European patent applications on CD-ROM: OJ EPO 1990, 81.

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1991, 523

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69

#### 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, or the Australian Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1981, 349

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): OJ EPO 1991, 328.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): OJ EPO 1991, 339 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

#### 6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Application du renseignement juridique n° 5/80: JO OEB 1992, 69.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

#### 4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.

Décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets sur microfiches: JO OEB 1989, 346.

Demandes de brevet européen sur CD-ROM: JO OEB 1990, 81.

Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1991, 523.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1992, 69.

#### 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue, dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe ou l'Office australien des brevets JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1981, 349

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): JO OEB 1991, 328.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE) JO OEB 1991, 339 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).

#### 6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1986, 441.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16<sup>bis</sup>.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1986, 441.

Late payment fee under Rule 16<sup>bis</sup>.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16<sup>bis</sup>.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

## Auszug aus der Gebührenordnung

### Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutsche Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

### Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs

## Extract from the Rules relating to Fees

### Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- (c) by money order,
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

### Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of

## Extrait du règlement relatif aux taxes

### Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

### Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'en-

des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird,

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)\* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)\* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed

cassement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque

(2)\* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

(a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après

(i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

(ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

(iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

(b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté

\* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982. 16: Beilage zum ABI EPA 12/1990 7).

\* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO 12/1990, 7)

\* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982 16 supplément au JO OEB 12/1990 7)

**Wichtige Gebühren für europäische  
Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent  
applications**
**Taxes importantes pour les  
demandes de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF <sup>1</sup>	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	600	213	2 060	550	690	2 250	12 600	462 000	4 290	39 500	75 000	2 350	53 100	227
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 900	674	6 520	1 730	2 170	7 120	39 800	1 462 000	13 570	125 000	237 500	7 430	168 100	720
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350	124	1 200	320	400	1 310	7 300	269 000	2 500	23 000	43 800	1 370	31 000	133
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	28	270	70	90	300	1 700	62 000	570	5 300	10 000	310	7 100	30
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchen- bericht aufgeführten Schriften <sup>1</sup> Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>1</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des docu- ments cités dans le rapport de recherche européenne <sup>1</sup>	40	14	135	35	45	150	825	31 000	285	2 625	5 000	155	3 550	15
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 800	993	9 610	2 550	3 200	10 490	58 600	2 154 000	20 000	184 200	350 000	10 950	247 800	1 061

Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>1</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

<sup>1</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

**Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent applications**
**Taxes importantes pour les demandes de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent														
höchstens 35 Seiten not more than 35 pages 35 pages au maximum	1 400	496	4 800	1 270	1 600	5 240	29 300	1 077 000	10 000	92 100	175 000	5 480	123 900	530
mehr als 35 Seiten more than 35 pages, plus de 35 pages.	1 400	496	4 800	1 270	1 600	5 240	29 300	1 077 000	10 000	92 100	175 000	5 480	123 900	530
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite plus for the 36th and each subsequent page plus pour chaque page à partir de la 36 <sup>e</sup>	20	7,10	69	18	23	75	420	15 400	143	1 315	2 500	78	1 770	7,60
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	2 000	709	6 860	1 820	2 290	7 490	41 900	1 538 000	14 290	131 600	250 000	7 820	177 000	758
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	1 200	426	4 120	1 090	1 370	4 490	25 100	923 000	8 570	78 900	150 000	4 690	106 200	455
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	<p>Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.<sup>1</sup></p> <p>Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.<sup>1</sup></p> <p>Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.<sup>1</sup></p>													

**Gebühren für internationale  
Anmeldungen**
**Fees for international applications**
**Taxes pour les demandes  
internationales**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
<b>EPA Anmeldeamt</b> <b>EPO receiving Office</b> <b>OEB Office récepteur</b>  Übermittlungsgebühr <sup>1</sup> Transmittal fee <sup>1</sup> Taxe de transmission <sup>1</sup> (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ/ EPC/CBE)	200	71	690	180	230	750	4 200	154 000	1 430	13 200	25 000	780	-	76
Recherchegebühr <sup>1,2</sup> Search fee <sup>1,2</sup> Taxe de recherche <sup>1,2</sup> (R. 16 PCT; Art. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 400	851	8 230	2 180	2 740	8 990	50 200	1 846 000	17 140	157 900	300 000	9 390	-	909
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)														
1a) Grundgebühr <sup>1,3</sup> Basic fee <sup>1,3</sup> Taxe de base <sup>1,3</sup>	883	304	3 010	762	1 000	3 250	18 208	661 000	6 220	56 280	100 700	3 440	-	316
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1</sup> Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup>	17	6	60	15	20	60	358	13 000	122	1 110	2 000	70	-	6
2 Bestimmungsgebühr <sup>1,3</sup> Designation fee <sup>1,3</sup> Taxe de désignation <sup>1,3</sup>	214	74	730	185	240	785	4 421	160 500	1 510	13 665	24 500	840	-	77
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg)														
Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document)	60	21	210	50	70	220	1 300	46 000	430	3 900	7 500	230	5 300	23
Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internatio- nale (document de priorité) (R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ/EPC/CBE)														

<sup>1</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

<sup>2</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

<sup>3</sup> Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

<sup>2</sup> The same amounts apply to the additional search fee.

<sup>3</sup> See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

<sup>1</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992, 383.

<sup>2</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

<sup>3</sup> En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

**Gebühren für internationale  
Anmeldungen**
**Fees for international applications**
**Taxes pour les demandes  
internationales**
**BETRAG/AMOUNT/MONTANT**

	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
<b>EPA internationale vorläufige Prüfungsbehörde</b> <b>EPO International Preliminary Examining Authority</b> <b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>														
Bearbeitungsgebühr Handling fee Taxe de traitement (R. 57 PCT)	270	93	920	233	305	990	5 568	202 100	1 902	-	-	1 050	-	97
Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>4</sup> Fee for the preliminary examination <sup>4,5</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>4,5</sup> (R. 58 PCT, R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	3 000	1 064	10 290	2 730	3 430	11 240	62 800	2 308 000	21 430	-	-	11 730	-	1 136

<sup>4</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

<sup>5</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1986, 443.

<sup>4</sup> The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

<sup>5</sup> See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>4</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

<sup>5</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.



**Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)<sup>1</sup>**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1</sup>**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1</sup>**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Nationale Grundgebühr Basic national fee Taxe nationale de base	600	213	2 060	550	690	2 250	12 600	462 000	4 290	39 500	75 000	2 350	53 100	227
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation														
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième														
Recherchegebühr <sup>2</sup> Search fee <sup>2</sup> Taxe de recherche <sup>2</sup>														
Prüfungsgebühr <sup>3</sup> Examination fee <sup>3</sup> Taxe d'examen <sup>3</sup>														
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne														
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an <sup>4</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4</sup> Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4</sup>	750	266	2 570	680	860	2 810	15 700	577 000	5 360	49 300	93 800	2 930	66 400	284

Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben

Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text

Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen

<sup>1</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (ABl. EPA 1991, 328) oder als ausgewähltem Amt (ABl. EPA 1991, 339) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>1</sup> See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (OJ EPO 1991, 328) or as an elected Office (OJ EPO 1991, 339) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

<sup>1</sup> Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (JO OEB 1991, 328) ou d'office élu (JO OEB 1991, 339) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publié au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

- <sup>2</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.
- <sup>2</sup> No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) b) of the Convention is reduced by one-fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office or the Australian Patent Office.
- <sup>2</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe ou l'Office australien des brevets.
- <sup>3</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150(2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt  
Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).
- <sup>3</sup> See article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1.  
If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2), Rules relating to Fees).
- <sup>3</sup> En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.  
Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).
- <sup>4</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI. EPA 1991, 339 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B IV dieses Hinweises.
- <sup>4</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in OJ EPO 1991, 339; see B. IV of that information.
- <sup>4</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au JO OEB 1991, 339; cf. B IV de cet avis.