

VERWALTUNGSRAT

Bericht über die 47. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (8. bis 11. Juni 1993)

Die 47. (ordentliche) Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation fand unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude COMBALDIEU (FR) vom 8 bis 11. Juni 1993 in Paris statt.

Der Präsident des Amtes, Herr Paul BRAENDLI, legte den Jahresbericht für 1992 vor und erstattete dem Rat Bericht über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 1993.

Zum Anmeldeaufkommen gab der Präsident des Amtes bekannt, daß die Zahl der bis Ende Mai eingereichten Anmeldungen um etwa 3% über den Schätzungen lag. Bei Fortsetzung dieses Trends dürfte 1993 mit über 70 000 Anmeldungen in etwa dasselbe Anmeldeaufkommen wie 1992 erreicht werden. Im Zusammenhang mit dem Patenterteilungsverfahren wies er darauf hin, daß das Projekt BEST sowohl in der GD 1 mit bereits 220 beteiligten Prüfern als auch in der GD 2, wo 1993 24 Prüfer am Projekt mitwirken, beachtliche Fortschritte macht.

Der Präsident berichtete weiter, daß eine interne Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, die mögliche Verbesserungen im Einspruchs- und anschließenden Beschwerdeverfahren prüfen und entsprechende Vorschläge unterbreiten soll. Im April hatte auf Einladung des dänischen Patentamts in Kopenhagen unter der Bezeichnung EUROTAB das zweite europäische Roundtable-Gespräch zur Prüfungspraxis stattgefunden, bei dem die Ämter von 10 Vertragsstaaten, das EPI und das EPA vertreten waren. Beratungsgegenstand waren Fragen der Neuheit, der Erweiterung der Anmeldung und der Behandlung breiter Ansprüche. Das nächste Roundtable-Gespräch wird voraussichtlich im Mai des nächsten Jahres auf Einladung des schwedischen Patentamts in Stockholm stattfinden.

Zum Stand des Einspruchsverfahrens in der Sache der "Harvard-Krebsmaus" stellte der Präsident fest, daß 16 Einsprüche eingereicht wurden und nicht vor Mitte 1995 mit einer Entscheidung zu rechnen ist.

Zur Patentinformationspolitik trug der Präsident vor, daß weitere Staaten in Zusammenarbeit mit dem Amt begonnen haben, ihre Dokumentation auf CD-ROM-Datenträgern des Standards ESPACE zu veröffentlichen. Neben Spanien und Dänemark sind dies Belgien, Luxemburg und die Niederlande,

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Report on the 47th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (8 to 11 June 1993)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 47th (ordinary) meeting in Paris from 8 to 11 June 1993 under the chairmanship of Mr Jean-Claude Combaldieu (FR).

Mr Paul Braendli, President of the European Patent Office, presented the 1992 annual report. He also reported to the Council on the Office's activities in the first half of 1993.

The President gave details of the filing figures, noting that the number of applications received by the end of May was around 3% above forecast. If this trend continued, a total of over 70 000 could be expected in 1993, about as many as the previous year. On the subject of the patent grant procedure, he pointed out that BEST was making good progress in both DG 1 and DG 2. There were now 220 BEST examiners in DG 1, and DG 2 would have 24 this year.

The President also reported that an internal working party had been asked to suggest ways of improving the opposition and subsequent appeals procedures. In April, the second European round table on examination practice ("EUROTAB") had been held in Copenhagen at the invitation of the Danish Patent Office. Representatives of ten national Offices, the EPI and the EPO had taken part, and the topics discussed had included novelty, added subject-matter and broad claims. The next round table would be held in Stockholm at the invitation of the Swedish Patent Office, probably in May 1994.

Concerning the Harvard onco-mouse case, he said that 16 oppositions had been received and that no decision was expected before mid-1995.

On patent information policy, the President said that more States had begun to publish their documentation, in cooperation with the Office, on standard ESPACE CD-ROMs. Spain and Denmark had now been joined by Belgium, Luxembourg and the Netherlands, which had combined to produce

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte rendu de la 47^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 8 au 11 juin 1993)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 47^e session (ordinaire) à Paris, du 8 au 11 juin 1993, sous la présidence de M. Jean-Claude COMBALDIEU (FR).

Le Président de l'Office, M. Paul BRAENDLI, a présenté le rapport annuel pour 1992. Il a également fait rapport au Conseil sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 1993.

Concernant le nombre de dépôts, le Président de l'Office a constaté que le nombre de demandes déposées jusqu'à la fin du mois de mai était supérieur à environ 3% aux prévisions. Si cette tendance se maintenait, plus de 70 000 demandes seraient déposées au total cette année, soit à peu près autant qu'en 1992. Concernant la procédure de délivrance des brevets, il a indiqué que le projet BEST a bien progressé tant à la DG1 qu'à la DG2: à la DG1, 220 examinateurs y participent déjà, à la DG2 24 examinateurs y participeront cette année.

Le Président a également rapporté qu'un groupe de travail interne a été chargé d'examiner les possibilités d'améliorer la procédure d'opposition et la procédure de recours qui peut la suivre, ainsi que de présenter des propositions en la matière. En avril, la seconde table ronde européenne sur la pratique en matière de brevets, "EUROTAB", a eu lieu à Copenhague. Sur invitation de l'Office danois des brevets, les offices de 10 Etats contractants, l'EPI et l'OEB y étaient représentés; les discussions ont porté sur les questions de la nouveauté, de l'élargissement des demandes et du traitement des revendications de vaste portée. La prochaine table ronde devrait avoir lieu à Stockholm au mois de mai de l'année prochaine sur invitation de l'Office suédois des brevets.

Pour ce qui est de l'état de la procédure d'opposition dans l'affaire "souris oncogène de Harvard", il a indiqué que seize oppositions ont été formées et qu'il ne faut pas compter sur une décision avant la mi-1995.

Concernant la politique d'information brevets, le Président a indiqué que de nouveaux Etats ont commencé, en collaboration avec l'Office, à publier leur documentation sur CD-ROM selon la norme ESPACE. Outre l'Espagne et le Danemark, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas se sont associés pour

die sich zusammengeschlossen haben, um ihre Dokumente auf einer gemeinsamen Platte herauszugeben. Die WIPO und das Amt haben ihre Zusammenarbeit insbesondere bei der Erstellung der Platte SPACE-ACCESS verstärkt, die die Daten zu den EPA-Schriften und den PCT-Veröffentlichungsschriften in Verbindung mit den recherchierbaren englischsprachigen Zusammenfassungen enthält. Auf Wunsch der WIPO soll diese Platte in Kürze durch die französischsprachigen Zusammenfassungen der PCT-Veröffentlichungsschriften ergänzt werden.

Zu EPOQUE erklärte der Präsident, daß die vom EPA bereitgestellten Workstations inzwischen in Betrieb genommen wurden. Ihre Zahl hat mittlerweile 65 erreicht und wächst weiter. Die Nutzung dieser Workstations nimmt mit dem wachsenden Angebot an Informationsdiensten, die auf EPOQUE zurückgreifen, ständig zu. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit kommerziellen Vermittlern haben drei Online-Informationendienste beschlossen, neue Daten des europäischen Amtes in ihr Angebot aufzunehmen. Hierbei handelt es sich um die Hosts Dialog, STN und Infopro (vormals Maxwell).

Der Präsident sprach auch die Veranstaltung PATLIB 93 an, die im Mai in Lyon stattfand. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, an der mehr als 90 Delegierte teilnahmen, stand die Thematik der Informationsnetze. Ausgangspunkt der Diskussionen waren verschiedene Fachvorträge von Vertretern des INPI (Frankreich), des USPTO, der Europäischen Gemeinschaften und des EPA. Begleitet wurde die Veranstaltung von einer öffentlichen Ausstellung, an der sich etwa 20 im Patentinformationsbereich tätige Unternehmen und Einrichtungen beteiligten.

Der Präsident des Amtes ging dann auf Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten ein und wies die Delegationen zunächst nochmals darauf hin, daß entsprechend dem vom Rat Ende des Vorjahres gefaßten Beschluß ein Verbindungsbüro des Amtes bei den Europäischen Gemeinschaften in Brüssel eingerichtet wurde. Die offizielle Einweihung dieses Büros fand am 27. April im Rahmen einer Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des EG-Ministerrats in Brüssel statt. Anwesend waren unter anderen der stellvertretende Premierminister des Königreichs Belgien und Minister für Justiz und Wirtschaft, Herr Wathelet, sowie - als Vertreter der EG-Kommission - EG-Kommissar Herr Vanni d'Archirafi, der für den Binnenmarkt, institutionelle Fragen und Unternehmenspolitik zuständig ist. In der gemeinsamen Pressekonferenz kam deutlich zum Ausdruck, daß Übereinstimmung hinsichtlich der Ziele der Europäischen Patentorganisation besteht, die die Industrie unterstützen und einen Beitrag zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit

their documents on a joint disc. WIPO and the Office had intensified their cooperation, particularly on SPACE-ACCESS, which contained data on EPO documents and PCT publications together with searchable English abstracts. At WIPO's request, the disc would shortly be expanded to include French abstracts of PCT publications..

Sixty-five EPOQUE workstations supplied by the EPO were now in operation, with more on the way. Their use was intensifying as the range of information services using EPOQUE expanded. As regards cooperation with commercial operators, three online information services had decided to include new EPO patent data in their range: the Dialog, STN and Infopro (formerly Maxwell) hosts.

Finally, the President mentioned PATLIB 93 which had taken place in Lyon in May. Attended by more than 90 delegates, the symposium had concerned itself mainly with information networks and had included presentations from representatives of INPI (France), the USPTO, the European Community and the EPO. A public exhibition had been run in parallel with the symposium. 20 companies and institutions active in the field of patent information.

Turning to legal and international affairs, the President first of all reminded the delegations that, acting on the Council decision taken at the end of 1992, he had opened a liaison bureau at the EC in Brussels. The official inauguration had taken place on 27 April 1993 at a press conference in the offices of the EC Council of Ministers. Those present had included the Deputy Prime Minister of Belgium and Minister of Justice and Finance, Mr Wathelet, and the EC Commission had been represented by Mr Vanni d'Archirafi, the commissioner responsible for the internal market, institutional questions and company policy. The joint press conference had shown that there was agreement on the European Patent Organisation's aim to support industry and help ensure the competitiveness of the European economy. The numerous questions from journalists and representatives of industry on the co-existence of national, European and, in the near future perhaps, Community patents, as well as on the costs of patent protection, had

publier leur documentation sur un disque commun. L'OMPI et l'Office ont renforcé leur coopération notamment en ce qui concerne SPACE-ACCESS qui contient des données relatives aux documents de l'OEB et aux publications PCT, en liaison avec les abrégés en langue anglaise pouvant faire l'objet d'une recherche. A la demande de l'OMPI, ce disque sera prochainement complété par les abrégés en français des publications PCT.

En ce qui concerne EPOQUE, les postes de travail mis à la disposition par l'OEB sont maintenant entrés en service; leur nombre est actuellement de 65 et continue d'augmenter. Comme l'offre de service d'information faisant appel à EPOQUE ne cesse de croître, ces postes de travail sont de plus en plus utilisés. Quant à la collaboration avec les services commerciaux, trois services d'information en ligne ont décidé de proposer de nouvelles données de l'Office européen des brevets, il s'agit des serveurs Dialog, STN et Infopro (anciennement Maxwell).

Enfin, il a mentionné PATLIB 93 qui s'est déroulé à Lyon au mois de mai; le symposium, auquel près de 90 délégués ont participé, a porté notamment sur le thème des réseaux d'information et des conférences ont été données par des représentants de l'INPI (France), l'USPTO, des Communautés européennes et de l'OEB. Une exposition publique, où étaient représentés quelque vingt entreprises et organismes travaillant dans le domaine de l'information brevets, a été organisée parallèlement au symposium.

Passant aux questions juridiques et aux affaires internationales, le Président a tout d'abord rappelé aux délégations qu'il a ouvert un bureau de liaison auprès des Communautés européennes à Bruxelles, suite à la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière. L'inauguration officielle de ce bureau a eu lieu le 27 avril dernier, lors d'une conférence de presse dans les locaux du Conseil des ministres des CE à Bruxelles à laquelle ont participé, entre autres, le vice-Premier ministre du Royaume de Belgique, Ministre de la justice et de l'économie, M. Wathelet et la Commission des CE représentée par le Commissaire Vanni d'Archirafi, compétent pour le marché intérieur, les questions institutionnelles et la politique concernant les entreprises. Lors de la conférence de presse commune, un accord s'est dégagé sur les objectifs de l'Organisation européenne des brevets en ce qui concerne le soutien à l'industrie et la contribution au maintien de la compétitivité de l'économie européenne. Les nombreuses ques-

der europäischen Wirtschaft leisten will. Zahlreiche Fragen von Journalisten und Vertretern der Industrie zum Nebeneinander von nationalen, europäischen und vielleicht bald auch Gemeinschaftspatenten sowie zu den Kosten des Patentschutzes zeugten von einem regen Interesse und der Notwendigkeit der Präsenz der EPO in Brüssel. Im Zusammenhang mit dieser Sensibilisierungsarbeit wurden auch bereits erste Kontakte zwischen dem Amt und der für die Innovationsförderung zuständigen Generaldirektion XIII der Kommission aufgenommen. Eines der ersten Projekte sieht eine jährlich zu organisierende gesamteuropäische Patentwoche vor, in der in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation eine intensive, durch die Massenmedien unterstützte Sensibilisierungskampagne über das Patentwesen stattfinden soll. Die erste Veranstaltung dieser Art ist für Herbst 1994 geplant.

Der Präsident berichtete weiter über die im Bereich der Zusammenarbeit mit den Vertragsstaaten erzielten Fortschritte und die mit Lettland, Litauen und Slowenien geführten Gespräche über den Abschluß von Kooperationsabkommen.

Der Präsident informierte den Rat über den Fortgang des Projekts RIPP (Regional Industrial Property Programme) für die mittel- und osteuropäischen Staaten im Rahmen des PHARE-Programms sowie über das Gemeinschaftsprogramm mit China bezüglich Dokumentation und Information auf dem Gebiet des Patent- und Markenwesens. Der Präsident würdigte schließlich auch die effiziente Zusammenarbeit zwischen dem EPI und dem Amt, die in der Unterzeichnung einer Verwaltungsvereinbarung über die nunmehr mögliche Abbuchung der von den zugelassenen Vertretern an das EPI zu entrichtenden Jahresbeiträge von den beim EPA geführten laufenden Konten ihren Niederschlag gefunden hat.

Der Verwaltungsrat beschloß im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Amts, 1993 von einer Anhebung der Gebühren für die Erteilung europäischer Patente abzusehen. Durch den Verzicht auf Mehreinnahmen in Höhe von etwa 3 % kann das EPA angesichts der schwierigen Wirtschaftslage in den Mitgliedstaaten der Organisation dazu beitragen, in Europa ein der Innovation zuträgliches Klima zu fördern und insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zum europäischen Patent zu erleichtern. Der Einnahmefall, der sich auf etwa 22 Mio DEM belaufen wird, soll durch Sparmaßnahmen im Haushalt des EPA ausgeglichen werden.

Der Rat ermächtigte den Präsidenten des Amts, mit der Republik Slowenien ein Kooperationsabkommen zu schlie-

indicated keen public interest and the need for an EPO presence in Brussels. In connection with the EPO's efforts to increase awareness of the patent system, initial contact had been established between the Office and the Commission's Directorate-General XIII, which was responsible for promoting innovation. One of the first projects involved an annual European Patent Week, which would be backed up by a vigorous advertising campaign using the mass media in all the EPO Member States. The first of these events would probably be held in autumn 1994.

The President reported on progress achieved in the Office's cooperation with the Contracting States and its discussions with Latvia, Lithuania and Slovenia with a view to concluding cooperation agreements.

The President also gave a progress report on the Regional Industrial Property Programme (RIPP) for central and eastern European States under the PHARE scheme, and on the Community project with China concerning documentation and information on patents and trade marks. Finally, he drew attention to the productive programme of cooperation between the EPI and the Office, which had been reinforced by the signing of an Administrative Agreement under which professional representatives' annual subscriptions to the EPI may be debited from deposit accounts held with the EPO.

In agreement with the President, the Administrative Council decided not to increase the fees for the grant of European patents in 1993. Given the difficult economic situation in the Organisation's Member States, the Office could dispense with about 3% of additional income and thus help to promote a climate conducive to innovation in Europe and facilitate access to the European patent, particularly by small and medium-sized firms. The losses in revenue, amounting to about DEM 22 million, would have to be offset by savings in the EPO budget.

The Council authorised the President to sign an agreement on cooperation with the Republic of Slovenia. The

tions posées par les journalistes et les représentants de l'industrie concernant la coexistence des brevets nationaux, européen et peut-être bientôt communautaire, ainsi que les coûts de la protection par brevet dénotent un vif intérêt et montrent que la présence de l'OEB à Bruxelles est nécessaire. En liaison avec ce travail de sensibilisation, des premiers contacts ont déjà été établis entre l'Office et la Direction générale XIII de la Commission, qui est chargée d'encourager l'innovation; un des premiers projets prévoit la tenue annuelle d'une semaine européenne des brevets, au cours de laquelle se déroulera dans tous les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, avec l'appui des mass media, une campagne active de sensibilisation au brevet; la première de ces manifestations sera probablement organisée en automne 1994.

Le Président a fait part des progrès enregistrés dans le domaine de la coopération avec les Etats contractants ainsi que des discussions engagées avec la Lettonie, Lituanie et la Slovénie en vue de la conclusion d'accords de coopération.

Le Président a également indiqué l'état d'avancement du projet RIPP (Regional Industrial Property Programme) à l'intention des Etats d'Europe centrale et orientale dans le cadre du programme PHARE ainsi que le programme communautaire avec la Chine, relatif à la documentation et à l'information dans le domaine des brevets et des marques. Il a enfin souligné la coopération efficace entre l'EPI et l'Office qui s'est concrétisée par la signature d'un accord administratif qui permet le prélèvement des cotisations annuelles que devraient acquitter les mandataires agréés à l'EPI sur les comptes courants tenus à l'OEB.

En accord avec le Président de l'Office, le Conseil d'administration, a décidé de renoncer pour l'année 1993 à relever le montant des taxes pour la délivrance de brevets européens; en renonçant à environ 3 % de recettes supplémentaires, l'OEB peut contribuer, compte tenu de la situation économique difficile dans les Etats membres de l'Organisation, à promouvoir un climat propice à l'innovation en Europe et à faciliter l'accès, notamment des entreprises de taille petite et moyenne, au brevet européen. Les pertes de recettes, qui s'élèveront à environ 22 millions de DEM, devront être compensées par des mesures d'économie dans le budget de l'OEB.

Le Conseil a autorisé le Président de l'Office à conclure avec la République de Slovénie un accord de coopération

ßen, das insbesondere die verwaltungstechnischen Modalitäten für die Durchführung einer Regelung zur Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien vorsieht. Die Anmelder von europäischen Patentanmeldungen (oder auch internationalen PCT-Anmeldungen, in denen Slowenien bestimmt ist und für die das EPA als Bestimmungsamt fungiert) sollen damit die Möglichkeit erhalten, die Wirkungen der Anmeldung oder des erteilten Patents auf Slowenien zu erstrecken. Wie im Fall der vorsorglichen Benennung von Vertragsstaaten gilt auch der Erstreckungsantrag als bei Einreichung der Anmeldung gestellt; wird die Erstreckungsgebühr nicht entrichtet, so gilt der Antrag als zurückgenommen.

Hinsichtlich der Patentinformationspolitik vertrat der Rat die Auffassung, daß die im Rahmen der dreiseitigen Zusammenarbeit (EPA, USPTO, JPO) getroffenen Vereinbarungen ebenso wie die mit verschiedenen kommerziellen Vermittlern geschlossenen Verträge im Einklang mit den vom Rat 1988 gefaßten Beschlüssen stehen.

Der Rat informierte sich über die wichtigsten Rechtsfragen, die zu klären sind, wenn europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen im Zuge der Implementierung der Software EASY (Electronic Application System) auf Diskette eingereicht werden können.

Der vom Präsidenten des Amtes vorgeschlagenen Wiederernennung mehrerer Mitglieder der Beschwerdekammern stimmte der Rat zu.

agreement covered, in particular, the administrative arrangements for setting up a system enabling patent applicants and proprietors to extend the effect of European applications or granted patents (including PCT international applications designating Slovenia and for which the Office acts as designated Office) to Slovenia. The arrangements are largely similar to those for designated Contracting States: the request for extension is considered to have been lodged when the application is filed, and to have been withdrawn in the event of failure to pay the extension fee.

As regards patent information policy, the Council considered the existing trilateral agreements (involving the EPO, USPTO and JPO), and the contracts negotiated with a number of commercial hosts, to be in line with the decisions it had taken in 1988.

The Council noted the main legal issues relating to the filing of European patent applications and international applications on diskette in the event of adoption of the software known as EASY (Electronic Application System).

On a proposal from the President, the Council decided to reappoint a number of members of the Boards of Appeal.

prévoyant notamment des modalités administratives pour la mise en oeuvre d'un système d'extension des brevets européens en Slovénie. Le demandeur d'une demande de brevet européen (y compris demande internationale au titre du PCT dans laquelle la Slovénie est désignée et pour laquelle l'Office est office désigné) aura la possibilité d'étendre les effets de la demande déposée ou du brevet européen délivré; comme pour la désignation à toutes fins utiles d'Etats contractants, la requête en extension est réputée avoir été présentée lors du dépôt de la demande; à défaut du paiement de la taxe d'extension, la requête est réputée retirée.

En matière de politique d'information brevets, le Conseil a estimé que les accords existants dans le cadre de la coopération trilatérale (OEB, USPTO, JPO) ainsi que les contrats passés avec plusieurs serveurs commerciaux s'inscrivaient dans le cadre des décisions prises par le Conseil en 1988.

Le Conseil a pris note des principaux aspects juridiques en cas de dépôt de demandes de brevet européen et de demandes internationales à l'aide d'une disquette en cas d'implémentation du logiciel EASY (Electronic Application System)

Le Conseil a, sur proposition du Président de l'Office, décidé de reconduire dans leurs fonctions des membres de chambres de recours.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

Stand: Juni 1993

Präsident - Chairman - Président

J.-C. COMBALDIEU, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle (FR)

Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle (PT)

Berater - Adviser - Conseiller

J. FRESSONNET, Secrétaire général adjoint, Institut National de la Propriété Industrielle (FR)

AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant

O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. JAKADOFSKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

L. VERJUS, Secrétaire général, Ministère des Affaires économiques

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R. RAUX, Directeur général honoraire, Ministère des Affaires économiques

CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

R. GROSSENBACHER, Directeur, Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

T. COTTIER, Suppléant du Directeur de l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

E. NIEDERLEITHINGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz
E. HAEUSSER, Präsident, Deutsches Patentamt

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

n.n.

DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

P. L. THOFT, Director General, Danish Patent Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

Situation: June 1993

ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

J. DELICADO MONTERO-RIOS, Directeur général, Office de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

A. CASADO CERVINO, Sous-directeur général, Département des études et des relations internationales. Office de la Propriété Industrielle

FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représentant:

Mme A. CHAPARD, Secrétaire général, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mme B. VIDAUD-ROUSSEAU, Conseiller aux Affaires Internationales, Institut National de la Propriété Industrielle

GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

P. HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

A. SUGDEN, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade

GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représentant:

G. KOUMANTOS, Président du Conseil d'administration, Organisation de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mme C. MARGELLOU, Directeur des affaires internationales, Organisation de la Propriété Industrielle

IE: Irland - Ireland - Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:

S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

T. McMAHON, Head, Patents & Copyright Division, Patents Office

IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

T. TROISE, Délégué pour les accords de la Propriété Intellectuelle, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mme M.G. DEL GALLO ROSSONI, Directeur de l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Situation: juin 1993

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

D. OSPELT, stellv. Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten

LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

S. ALLEGREZZA, Attaché de Gouvernement au Ministère de l'Economie, Chargé de la Direction de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

M.F. SCHLESSER, Inspecteur principal premier en rang au Ministère de l'Economie, Chef du Service de la Propriété Industrielle

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:

J.-P. CAMPANA, Directeur du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. L'HERBON de LUSSATS, Chef de Division à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:

M.A.J. ENGELS, Former President of the Patent Office, Ministry of Economic Affairs

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

PT: Portugal

Vertreter/Representative/Représentant:

J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R.A. SERRÃO, Vice-Président, Institut National de la Propriété Industrielle

SE: Schweden - Sweden - Suède

Vertreter/Representative/Représentant:

S. HECKSCHER, Director General, Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

B. Lindkvist, Adviser on technological infrastructure, Ministry of Industry and Commerce

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
31. März 1993
G 9/91
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Rohm and Haas Company**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
BASF Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Prüfungsbefugnis/
ROHM AND HAAS**

Artikel: 101, 102, 110, 114 EPÜ

Regel: 55, 56 EPÜ

**Schlagwort: "Umfang der Befugnis
zur Prüfung eines Einspruchs"**

Leitsatz

Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden ist, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Jahr 1986 war der Firma Rohm and Haas Company das europäische Patent Nr. 76 691 für bestimmte **Anhydrid- und Imidpolymere** und Verfahren zu deren Herstellung erteilt worden. Innerhalb der neunmonatigen Frist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ wurde von der BASF AG Einspruch gegen dieses Patent eingelegt. In der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ beantragte die Einsprechende, das Patent wegen mangelnder Patentierbarkeit seines Gegenstands nach den Artikeln 52 - 57 EPÜ (d. h. wegen des in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchs-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 31 March 1993
G 9/91
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Rohm and Haas Company**

**Opponent/Appellant: BASF
Aktiengesellschaft**

**Headword: Power to examine/
ROHM AND HAAS**

Article: 101, 102, 110, 114 EPC

Rule: 55, 56 EPC

**Keyword: "Extent of power to
examine opposition"**

Headnote

The power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, subject-matters of claims depending on an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings, maybe examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is prima facie in doubt on the basis of already available information.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 76 691, concerning certain **anhydride polymers and imide polymers** and processes for preparing them, was granted to Rohm and Haas Company in 1986. Within the period of nine months laid down in Article 99(1) EPC, notice of opposition to the patent was filed by BASF AG. In the statement pursuant to Rule 55(c) EPC the opponent requested that the patent be revoked **to the extent it concerned polymers containing anhydride units** on the ground that this subject-matter was not patentable within the

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours,
en date du 31 mars 1993
G 9/91
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé: Rohm
and Haas Company**

**Opposant/requérant: BASF Aktien-
gesellschaft**

**Référence: Compétence pour exa-
miner/ROHM AND HAAS**

Article: 101, 102, 110, 114 CBE

Règle: 55 et 56 CBE

**Mot-clé: "Etendue de la compé-
tence pour examiner l'opposition"**

Sommaire

La compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen en application des articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE. Toutefois, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 76 691, qui concerne certains **polymères anhydrides et d'imide** ainsi que leurs procédés de préparation, a été délivré à la société Rohm and Haas Company en 1986. Dans le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE, la société BASF AG a fait opposition au brevet. Dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE, l'opposant a demandé la révocation du brevet **en ce qui concerne les polymères contenant des motifs d'anhydride**, au motif que cet objet n'était pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 CBE (motif cité à l'article 100a)

grunds) **in dem Umfang** zu widerrufen, **in dem es Anhydrideinheiten enthaltende Polymere betraf**. Der auf Polymere mit **Imideinheiten** gerichtete Teil des Patents wurde von der Einsprechenden im Einspruchsverfahren nicht angefochten. Mit Zwischenentscheidung vom 28 August 1989 erhielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang mit einem Satz von elf Ansprüchen aufrecht, von denen **die Ansprüche 1 - 8** auf ein **Polymer mit Imidgruppen** und dessen Herstellung und die **Ansprüche 9-11** auf ein **Polymer mit Anhydrideinheiten** und dessen Herstellung gerichtet waren.

II. Die Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein, die der Beschwerdekammer 3.3.3 zugewiesen wurde (Sache T 580/89). Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des (gesamten) Patents, wobei sie erstmals nicht nur dem auf **Anhydridpolymere**, sondern auch dem auf **Imidpolymere** (einschließlich der jeweiligen Herstellung) gerichteten Gegenstand die Patentierbarkeit absprach.

III. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens erhob außerdem auch ein Dritter Einwendungen nach Artikel 115 EPU und machte geltend, daß der auf beide Arten von Polymeren gerichtete Gegenstand wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar sei. (Tatsächlich waren diese Einwendungen schon während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden, jedoch erst nach Erlaß der Einspruchsentscheidung zur Akte gelangt und daher von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt worden.)

IV Die Patentinhaberin bot daraufhin an, zur Ausräumung der Beschwerde die auf **Anhydridpolymere** gerichteten **Ansprüche 9 - 11** zu streichen; zugleich vertrat sie die Auffassung, die Kammer dürfe sich nicht zu der nunmehr geltend gemachten Ungültigkeit der **in der Einspruchsschrift nicht angefochtenen Ansprüche 1 - 8** für **Imidpolymere** (vgl. vorstehend Nr I) äußern, da dies eine Prüfung nach sich zöge, die gemäß der von der Beschwerdekammer 3 3 1 in der Sache T 9/87 (ABI. EPA 1989, 438) vertretenen Auslegung im Widerspruch zu Artikel 114 (1) EPU stünde.

V. Hierauf brachte der vorstehend genannte Dritte weitere Einwendungen vor, in denen er darauf abhob, daß das EPA gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, den Sachverhalt nach Artikel 114 (1) EPU von Amts wegen zu ermitteln; in diesem Zusammenhang verwies er insbesondere auf die Entscheidung der Beschwerdekammer 3.4.1 in der Sache T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372) Die Patentinhaberin hielt an ihrem Standpunkt fest und machte

terms of Articles 52 - 57 EPC (i.e. the ground referred to in Article 100(a) EPC). The subject-matter relating to polymers containing **imide units** was not attacked by the opponent in the course of the opposition proceedings. By an interlocutory decision of 28 August 1989, the Opposition Division maintained the patent in amended form on the basis of a set of 11 claims, of which **Claims 1-8** were directed to a **polymer with imide groups** and the preparation thereof and **Claims 9-11** were related to a **polymer with anhydride units** and the preparation thereof.

II. The opponent appealed against the decision of the Opposition Division; the appeal (T 580/89) was allocated to the Board of Appeal 3 3 3 The opponent requested that the appealed decision be set aside and the (entire) patent be revoked, arguing, for the first time, that not only the subject-matters relating to **anhydride polymers** but also those relating to **imide polymers** (including the respective preparation thereof) were not patentable.

III. Furthermore, in the course of the appeal proceedings a third party presented observations under Article 115 EPC, submitting that the subject-matters relating to both of the above types of polymers were not patentable due to lack of novelty and inventive step (in fact, such observations had been filed even during the proceedings before the Opposition Division but had not reached the file until after the decision of the Opposition Division was given and were therefore not considered by the Opposition Division).

IV The patentee then offered to dispose of the appeal by deleting **Claims 9-11** relating to **anhydride polymers** arguing that the Board should not express any opinion as to the alleged invalidity of **unopposed Claims 1-8** relating to **imide polymers** (cf paragraph I above); to do so would entail an examination contrary to Article 114(1) EPC as interpreted by the Board of Appeal 3.3.1 in case T 9/87 (OJ EPO 1989, 438).

V In response to this, the above third party submitted further observations, wherein the obligation of the EPO vis-à-vis the public to examine the facts of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC was emphasised; reference was in this context made in particular to the decision of the Board of Appeal 3.4.1 in case T 156/84 (OJ EPO 1988, 372) The patentee, in maintaining his position, submitted that Article 99(1) EPC carries a mandatory time limit

CBE). L'opposant n'a en revanche pas attaqué au cours de la procédure d'opposition l'objet des revendications portant sur des polymères contenant des **motifs d'imide**. Dans une décision intermédiaire en date du 28 août 1989, la division d'opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée sur la base d'un jeu de onze revendications, dont les **revendications 1 à 8** concernaient **un polymère contenant des motifs d'imide** et sa préparation, et les **revendications 9 à 11 un polymère contenant des motifs d'anhydride** et sa préparation.

II. L'opposant a interjeté appel contre la décision de la division d'opposition; la chambre de recours 3 3 3 a statué sur ce recours (T 580/89) dans lequel l'opposant demandait l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet dans son intégralité, faisant pour la première fois valoir que non seulement l'objet concernant des **polymères anhydrides**, mais également celui portant sur des **polymères d'imide** (y compris leur préparation) n'étaient pas brevetables.

III. De plus, un tiers a présenté, pendant la procédure de recours, des observations en vertu de l'article 115 CBE, concluant que les objets concernant les deux types de polymères susmentionnés n'étaient pas brevetables pour manque de nouveauté et d'activité inventive (en fait, ces observations avaient été présentées pendant la procédure devant la division d'opposition, mais n'avaient été versées au dossier qu'après la décision de la division d'opposition, laquelle n'en a donc pas tenu compte).

IV. Le titulaire du brevet a ensuite proposé de régler le recours en supprimant les **revendications 9, 10 et 11** portant sur des **polymères anhydrides**, soutenant que la chambre ne devait formuler d'avis au sujet de la prétendue absence de validité des **revendications 1 à 8, non contestées** et portant sur des **polymères d'imide** (cf alinéa I supra), puisque cela donnerait lieu à un examen contraire aux dispositions de l'article 114(1) CBE, telles qu'interprétées par la chambre de recours 3.3.1 dans l'affaire T 9/87 (JO OEB 1989, 438).

V. En réponse, le tiers susmentionné a soumis de nouvelles observations soulignant que l'OEB était tenu envers le public de procéder à l'examen d'office des faits conformément à l'article 114(1) CBE, et faisant à ce sujet référence à la décision T 156/84 de la chambre de recours 3.4.1 (JO OEB 1988, 372). En maintenant sa position, le titulaire a fait valoir que l'article 99(1) CBE prévoyait un délai obligatoire qui deviendrait vide de sens si l'article 114

geltend, daß Artikel 99 (1) EPÜ eine verbindliche Frist vorsehe, die sinnlos wäre, wenn Artikel 114 EPÜ unter den gegebenen Umständen entsprechend der Forderung der Einsprechenden angewandt würde.

VI. Die Beschwerdekammer 3 3.3 sah in dem vorstehend dargelegten Streitpunkt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ und beschloß daher am 29. August 1991, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen zu befassen (Aktenzeichen **G 9/91**):

1. Hängt die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?

2. Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?

VII. Am 4 Oktober 1991 legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer in Ausübung seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Rechtsfrage vor (Aktenzeichen **G 10/91**):

Muß die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen, oder ist die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragenen Einspruchsgründe beschränkt?

VIII. Der Präsident begründete seine Vorlage insbesondere damit, daß die Beschwerdekammer 3.3.1 in den Verfahren T 320/88 (unveröffentlicht) und T 182/89 (ABI EPA 1991, 391) über die vorstehende Rechtsfrage anders entschieden habe als die Beschwerdekammer 3.4.1 in der Sache T 493/88 (ABI EPA 1991, 380). Dadurch war nach Auffassung des Präsidenten eine erhebliche Rechtsunsicherheit darüber entstanden, wie das Einspruchsverfahren nach dem EPÜ durchzuführen sei. Ergab ferner zu bedenken, daß weder eine generelle Verpflichtung zur Überprüfung aller in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe noch eine generelle Beschränkung der Prüfung auf die vom Einsprechenden vorgebrachten Einspruchsgründe eine angemessene Lösung darstellen würde. Es gelte vielmehr, einen Weg zu finden, der dem Zweck des Einspruchsverfahrens gerecht werde, die Entscheidungen des EPA über die Gültigkeit europäischer Patente auf eine breitere Grundlage als im Erteilungsverfahren zu stellen, und gleichzeitig den Einspruchsabteilungen eine praktikable Linie zur Erreichung dieses Zwecks biete.

which would be rendered meaningless if Article 114 EPC were applicable in the present circumstances as suggested by the opponent.

VI Board of Appeal 3.3.3, considering that the above issue concerned an important point of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC, decided on 29 August 1991 to refer the following questions to the Enlarged Board of Appeal (reference number **G 9/91**):

1. Is the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC dependent upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?

2. If the answer to the first question should be affirmative, are there any exceptions to such dependence?

VII. On 4 October 1991, the President of the EPO, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, referred the following question to the Enlarged Board of Appeal (reference number **G 10/91**):

Is the Opposition Division in the examination of the opposition obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC or is this examination restricted to the grounds referred to by the opponent in his statement of grounds of opposition?

VIII. In the reasons for his referral, the President referred in particular to conflicting decisions on the above point of law given by Board of Appeal 3.3.1 in cases T 320/88 (unpublished) and T 182/89 (OJ EPO 1991, 391) on the one hand, and Board of Appeal 3.4.1 in case T 493/88 (OJ EPO 1991, 380) on the other. In the President's view, this divergency had created a considerable legal uncertainty as to how to carry out the opposition procedure under the EPC. He further submitted that neither a general obligation to consider all grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, nor a general restriction to consider only such grounds relied upon by the opponent would provide an appropriate solution. One should rather try to find a way of combining the purpose of the opposition procedure, which is to enable the EPO to decide on the validity of European patents on a broader basis than during the procedure up to grant, with a practicable possibility for the Opposition Division to achieve this purpose.

CBE pouvait s'appliquer à la présente espèce, comme le suggère l'opposant.

VI Considérant que le problème ci-avant concernait une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours 3.3.3 a décidé le 29 août 1991 de soumettre les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (numéro du recours **G 9/91**):

1 La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, celle d'une chambre de recours, pour l'examen et la prise d'une décision concernant le maintien d'un brevet européen, conformément aux articles 101 et 102 CBE, dépend-elle de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, y a-t-il des exceptions?

VII. Le 4 octobre 1991 le Président de l'OEB, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)b) CBE, a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours (numéro de recours **G 10/91**):

Au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit-elle examiner tous les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ou l'examen se limite-t-il aux motifs avancés par l'opposant dans le mémoire où il expose les motifs de son opposition?

VIII. Parmi les motifs de cette saisine, le Président a notamment cité les décisions divergentes sur la question de droit ci-dessus, qui ont été rendues par la chambre de recours 3 31 dans les affaires T 320/88 (non publiée) et T 182/89 (JO OEB 1991, 391) d'une part, et par la chambre de recours 3.4.1 dans l'affaire T 493/88 (JO OEB 1991, 380) d'autre part. De l'avis du Président, cette divergence a engendré une incertitude juridique considérable sur la manière de conduire la procédure d'opposition selon la CBE. Il a en outre fait valoir que ni une obligation générale d'examiner tous les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, ni une restriction aux seuls motifs invoqués par l'opposant ne constitueraient une solution appropriée. Il conviendrait plutôt de trouver une façon d'associer le but poursuivi par la procédure d'opposition, qui est de permettre à l'OEB de statuer sur la validité de brevets européens sur une base plus large que pendant la procédure de délivrance, et une solution pratique mettant la division d'opposition en mesure d'atteindre ce but.

IX. In seiner Vorlage wies der Präsident auch darauf hin, daß zwischen der von ihm vorgelegten und der in der Sache G 9/91 (s. vorstehend Nr. VI) zu klärenden Rechtsfrage ein enger Zusammenhang bestehe, weil der Gesamtrahmen des Einspruchs nach Regel 55 c) EPÜ dadurch bestimmt werde, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt werde.

X. Am 15 April 1992 beschloß die Große Beschwerdekammer, die ihr in der Sache G 9/91 und in der Sache G 10/91 unterbreiteten in Anbetracht der ähnlich gearteten Rechtsfragen nach Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

XI. In einer Mitteilung vom 27. April 1992 wurden die Verfahrensbeteiligten in der Sache G 9/91 (T 580/89) über die vom Präsidenten des EPA unter dem Aktenzeichen G 10/91 vorgelegte Rechtsfrage unterrichtet und aufgefordert, sich gegebenenfalls zu den der Großen Kammer vorliegenden Fragen zu äußern. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 reichte mit Schreiben vom 25 August 1992 eine solche Stellungnahme ein, während die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) erklärte, daß sie nicht Stellung zu nehmen gedenke.

XII. Am 30. November 1992 fand vor der Großen Kammer in Anwesenheit von Vertretern der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 und eines Vertreters des Präsidenten des EPA in der Sache G 10/91 eine mündliche Verhandlung statt; die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) in der Sache G 9/91 hatte der Kammer mitgeteilt, daß sie an der Verhandlung nicht teilnehmen wolle

Entscheidungsgründe

1. Die Fragen, mit denen die Große Beschwerdekammer in den vorliegenden Fällen befaßt wurde, betreffen grundlegende Aspekte des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens.

2. Bei der Abgrenzung des allgemeinen Rahmens des im EPÜ verankerten Einspruchsverfahrens gilt es zu berücksichtigen, daß das Einspruchsverfahren erst nach Erteilung des europäischen Patents, d. h. zu einem Zeitpunkt einsetzt, zu dem der Patentinhaber in jedem der benannten Vertragsstaaten dieselben Rechte genießt, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde (Art. 64 und 99 EPÜ). Ziel des Einsprechenden ist daher nicht wie im traditionellen, der Erteilung vorgeschalteten Einspruchsverfahren die Zurückweisung der Patentanmeldung, sondern der in allen benannten Vertragsstaaten *ex tunc* wirksame Widerruf des erteilten

IX. In his referral, the President also drew attention to the close relationship between the point of law, which he was referring to the Enlarged Board of Appeal and the one which is the subject of case G 9/91 (cf. paragraph VI above), by pointing out that the total basis for the opposition according to Rule 55(c) EPC is determined by the extent to which the European patent is opposed as well as by the grounds on which the opposition is based

X. On 15 April 1992, the Enlarged Board, considering that the points of law which had been referred to the Board in case G 9/91 and case G 10/91 concerned similar subject-matters, decided to consider these points of law in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal

XI. In a communication dated 27 April 1992, the parties to the proceedings in case G 9/91 (T 580/89) were informed about the referral of the President of the EPO in case G 10/91 and invited to file any observations they might wish to make on the matters before the Enlarged Board. The opponent (appellant) in case G 9/91 filed such observations by letter dated 25 August 1992, while the patentee (respondent) declared that he did not intend to file any observations.

XII. On 30 November 1992, oral proceedings took place before the Enlarged Board in the presence of representatives of the opponent (appellant) in case G 9/91 and a representative of the President of the EPO in case G 10/91: the patentee (respondent) in case G 9/91 had informed the Board that he did not wish to attend the hearing.

Reasons for the Decision

1. The questions referred to the Enlarged Board in the present cases concern some fundamental aspects of opposition and appeals procedure under the EPC.

2. As to the general scope of opposition under the EPC, it is of importance that it takes place only after grant of the European patent, i.e. at a point in time when its proprietor is enjoying in each designated Contracting State the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State (Articles 64 and 99 EPC). Thus, the relief sought by the opponent is not, as in traditional pre-grant opposition, refusal of the patent application but revocation of the patent as granted (in its entirety or in part) with effect *ex tunc* in all designated Contracting States (Article 68 EPC). Furthermore, the grounds for opposition (Article 100 EPC) being limited to and essentially

IX. Dans sa question, le Président a aussi attiré l'attention sur l'étroite relation existant entre cette question de droit pour laquelle il a saisi la Grande Chambre de recours, et celle qui constitue l'objet de l'affaire G 9/91 (cf. point VI supra), en soulignant que le fondement global de l'opposition selon la règle 55c) CBE est déterminé par la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, ainsi que par les motifs sur lesquels l'opposition se fonde.

X. Le 15 avril 1992, considérant que les questions de droit dont elle est saisie dans les affaires G 9/91 et G 10/91 sont analogues, la Grande Chambre de recours a décidé de les examiner au cours d'une procédure commune, en application de l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours

XI. Dans une notification en date du 27 avril 1992, les parties à la procédure dans l'affaire G 9/91 (T 580/89) ont été informées de la saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB dans l'affaire G 10/91, et invitées à présenter d'éventuelles observations devant la Grande Chambre. L'opposant (requérant) dans l'affaire G 9/91 a déposé des observations par lettre datée du 25 août 1992; le titulaire du brevet (intimé) a déclaré quant à lui qu'il n'avait pas l'intention d'en formuler.

XII. Le 30 novembre 1992, une procédure orale s'est tenue devant la Grande Chambre en présence de représentants de l'opposant (requérant) pour l'affaire G 9/91 et d'un représentant du Président de l'OEB pour l'affaire G 10/91; le titulaire du brevet (intimé) dans l'affaire G 9/91 a fait savoir qu'il ne souhaitait pas participer à la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Les questions soumises à la Grande Chambre dans les présentes affaires portent sur des points fondamentaux relatifs aux procédures de recours et d'opposition au titre de la CBE.

2. En ce qui concerne la portée générale de l'opposition prévue par la CBE, il importe que la procédure n'ait lieu qu'après la délivrance du brevet européen, c'est-à-dire à un moment où son titulaire jouit, dans chacun des Etats contractants désignés, des mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (articles 64 et 99 CBE). Ainsi, l'opposant ne cherche pas, comme dans une opposition classique précédant la délivrance, à obtenir le rejet de la demande de brevet, mais la révocation du brevet délivré (en tout ou en partie), et l'annulation, dès l'origine, des effets prévus dans tous les Etats contractants désignés (article 68 CBE). De plus, étant

Patents (in vollem Umfang oder in einigen Teilen) (Art. 68 EPÜ). Da die Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ) überdies auf die im nationalen Recht vorgesehenen Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPÜ) beschränkt sind und sich im wesentlichen mit diesen decken, dürfte sich das Konzept des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs nach Patenterteilung deutlich von dem des klassischen Einspruchs vor Patenterteilung unterscheiden und weist *de facto* in wichtigen Punkten größere Gemeinsamkeiten mit dem Konzept des traditionellen Nichtigkeitsverfahrens auf (vgl. Haertel in GRUR INT., April 1970, S. 99: "Das nachträgliche Einspruchsverfahren kommt in seiner Wirkung einem europäischen Nichtigkeitsverfahren nahe."). Diese Besonderheit wurde noch verstärkt durch die erst in einer späten Phase der Vorarbeiten zum EPÜ aufgenommene Regelung, wonach gegen ein europäisches Patent auch dann Einspruch eingelegt werden kann, wenn der Patentinhaber für alle Vertragsstaaten auf dieses Patent verzichtet hat oder das Patent für alle diese Staaten erloschen ist (Art. 99 (3) EPÜ; vgl. den Bericht von Braendli im Rahmen der von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, S. 202: "... daß diese Neuerung das Einspruchsverfahren noch eine Stufe höher auf die Ebene eines eigentlichen Nichtigkeitsverfahrens gehoben hat"). Unter diesen Umständen kann bezweifelt werden, ob die Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299, Nr. 4 der Entscheidungsgründe), daß es "falsch wäre, das (im EPÜ vorgesehene) Einspruchsverfahren im wesentlichen als Streit zwischen gegnerischen Parteien zu betrachten, bei dem der Spruchkörper eine neutrale Haltung einnimmt, wie es im Nichtigkeitsverfahren vor einem nationalen Gericht der Fall ist", - zumindest in der Verallgemeinerung - ganz richtig ist. Diese Aussage, die in den Diskussionen über die hier vorliegenden Fragen bisweilen als Argument für einen weit gefaßten Ermittlungsauftrag des EPA herangezogen wird, muß im besonderen Zusammenhang der Sache G 1/84 gesehen werden. Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung ist jedenfalls der Meinung, daß das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren im Rahmen des EPÜ grundsätzlich als streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden muß, die in der Regel gegenteilige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung haben.

3. Ein Wesensmerkmal jedes nachgeschalteten Einspruchsverfahrens besteht darin, daß das Patentamt von sich aus nichts gegen ein einmal erteiltes Patent unternehmen kann, auch wenn es dieses nach seiner Erteilung eindeutig als ungültig erkannt hat, es sei denn, es wird hierzu durch einen

the same as the grounds for revocation under national law (Article 138 EPC), it appears that the concept of post-grant opposition under the EPC differs considerably from that of classical pre-grant opposition and in fact has several important features more in common with the concept of traditional revocation procedure (cf. Haertel in GRUR INT, April 1970, p. 99: "Das nachträgliche Einspruchsverfahren kommt in seiner Wirkung einem europäischen Nichtigkeitsverfahren nahe"). This characteristic was further emphasised by the addition at a late stage in the preparation of the EPC of the possibility of opposing a European patent even if it has been surrendered or has lapsed for all Contracting States (Article 99(3) EPC; cf. the report by Braendli in the minutes of the Munich Diplomatic Conference published by the Government of the Federal Republic of Germany, p. 186: "... this amendment has raised the opposition proceedings another step towards the level of actual revocation proceedings"). In these circumstances, it may be questioned whether the statement made by the Enlarged Board of Appeal in case G 1/84 (OJ EPO 1985, 299, point 4 of the reasons) that "it would be wrong to regard such (opposition) proceedings (under the EPC) as essentially contentious proceedings between warring parties, where the deciding body takes a neutral position, as would be the case in revocation proceedings before a national Court" is quite accurate, at least as a generalisation. This statement, sometimes referred to in the discussion on the issues at stake in the present cases in support of a wide investigative approach to be taken by the EPO, has to be seen in the special context of case G 1/84. In any case, it seems to the Enlarged Board in its present composition that post-grant opposition proceedings under the EPC are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposite interests, who should be given equally fair treatment.

3. It is inherent in any post-grant opposition procedure that the patent office cannot take any action in respect of a granted patent, however clear it may have become after grant that the patent is invalid, unless initiated by an admissible opposition. If no opposition is filed, the patent can only be attacked

donné que les motifs d'opposition (article 100 CBE) sont limités aux motifs de nullité prévus par la législation nationale (article 138 CBE) et qu'ils sont essentiellement les mêmes que ces derniers, il apparaît que le concept d'opposition après délivrance, prévu par la CBE, diffère considérablement de la notion classique d'opposition précédant la délivrance; il présente en fait plusieurs caractéristiques importantes qui s'apparentent davantage au concept de la procédure de révocation traditionnelle (cf. Haertel dans GRUR INT, avril 1970, p. 99: "La procédure d'opposition après délivrance s'apparente dans ses effets à une procédure européenne en annulation"). Cette caractéristique a été encore accentuée en ménageant, à un stade ultérieur de la préparation de la CBE, la possibilité de faire opposition à un brevet européen, même s'il a été renoncé à ce brevet pour tous les Etats contractants ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats (article 99(3) CBE; cf. le rapport de M. Braendli figurant dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich, publié par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, p. 198: "... que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité"). Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la justesse de la déclaration, du moins en tant que généralisation, faite par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/84 (JO OEB 1985, 299, point 4 de l'exposé des motifs: "... l'on aurait tort de les considérer (les procédures d'opposition prévues par la CBE) comme des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit et dans lesquelles l'instance qui rend la décision prend une position neutre, comme ce serait le cas dans une procédure d'annulation portée devant un tribunal national". Il convient de replacer dans le contexte particulier de l'affaire G 1/84 cette déclaration à laquelle il est parfois fait référence dans le débat portant sur les points discutés ici, à l'appui d'une vaste approche d'investigation par l'OEB. En tout état de cause, la Grande Chambre de recours, dans sa composition actuelle, estime que la procédure d'opposition après délivrance prévue par la CBE doit en principe être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés, et auxquelles il faut accorder un traitement équitable.

3 Le propre de toute procédure d'opposition après délivrance est que l'office des brevets ne peut pas exercer d'action sur un brevet délivré, même s'il apparaît clairement après la délivrance du brevet que celui-ci n'est pas valable sauf si une opposition recevable est introduite. Si tel n'est pas le

zulässigen Einspruch veranlaßt Wird kein Einspruch eingelegt, so kann das Patent nur noch im Wege eines Nichtigkeitsverfahrens vor einem nationalen Gericht angefochten werden Anders gesagt: Die Befugnis des Patentamts zur Prüfung des Patents hängt davon ab, welche Schritte der Einsprechende unternimmt.

4. Ein System mit der Erteilung nachgeschaltetem Einspruch kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Denkbar wäre beispielsweise, daß sich der Einsprechende darauf beschränken kann, auf der Grundlage einiger allgemeiner Bemerkungen lediglich eine generelle Neuprüfung der eingereichten Patentanmeldung zu beantragen Das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren nach Patenterteilung ist jedoch anders konzipiert. Wie Artikel 99 in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ zu entnehmen ist, muß die Einspruchsschrift unter anderem eine Erklärung darüber enthalten, **in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt** und auf **welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird**, sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angeben Die Bedeutung dieses Erfordernisses wird dadurch noch unterstrichen, daß im Falle seiner Nichterfüllung innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgesehenen neunmonatigen Frist der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ unzulässig wird, was zur Folge hat, daß das Patent der Zuständigkeit des EPA gänzlich entzogen wird.

5. Die Kernfrage in den der Großen Kammer nun vorliegenden Fällen lautet deshalb, ob - und inwieweit - eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer bei der Prüfung eines Einspruchs oder einer Beschwerde an die Erklärung des Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ gebunden ist, in der er angibt, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird Es stellt sich also mit anderen Worten die Frage, ob diese Erklärung die Befugnis und die Verpflichtung des EPA zur Prüfung des Falls einschränkt oder ob sich die Prüfung über den Umfang des Einspruchs hinaus auch auf andere, in der Erklärung nicht genannte Teile des Patents und Einspruchsgründe erstrecken kann oder gar soll. Als weitere Frage ist in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob für Verfahren vor einer Einspruchsabteilung und für Beschwerdeverfahren in Anbetracht ihrer unterschiedlichen Rechtsnatur dieselben Grundsätze gelten sollen.

6. Nach Artikel 101 (2) EPÜ ist die Prüfung des Einspruchs nach Maßgabe der Ausführungsordnung (d. h. der Regeln) durchzuführen. Liest man Regel 55 c) EPÜ nur in Verbindung mit Regel 56 (1) EPÜ, so könnte der Eindruck entstehen, daß der Inhalt der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nur ein Form-

in revocation proceedings before a national court. In other words: the competence of the patent office to deal with the patent depends on the action taken by the opponent.

4 A post-grant opposition system may be constructed in different ways. It would, for example, be possible to allow the opponent to confine his action to making a simple request for a general re-examination of the patent application as filed on the basis of some general observations. The post-grant opposition procedure under the EPC, however, is not constructed in this way. As appears from Article 99 in conjunction with Rule 55(c) EPC, the notice of opposition must, *inter alia*, contain a statement of **the extent to which the European patent is opposed** and of **the grounds on which the opposition is based** as well as an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds. The importance of this requirement is underlined by the fact that the non-observance of it within the period of nine months prescribed by Article 99(1) EPC renders the opposition inadmissible according to Rule 56(1) EPC, with the result that the EPO loses competence to deal with the patent altogether.

5. The core of the matter in the present cases before the Enlarged Board is, therefore, whether or not - or to what extent - an Opposition Division or a Board of Appeal in its examination of an opposition or an appeal is bound by the statement of the opponent under Rule 55(c) EPC of the extent to which the patent is opposed and of the grounds for opposition In other words: does that statement limit the power and the obligation of the EPO in its examination of the case or may or even should such examination go beyond the opposition as filed and be extended to other parts of the patent and to other grounds for opposition than those covered by such statement? A further question to be considered in this context is whether or not the same principles are to be applied to proceedings before an Opposition Division and to appeal proceedings, having regard to the different legal character of such proceedings.

6 According to Article 101 (2) EPC, the examination of the opposition shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations (i.e. the Rules). Read in conjunction only with Rule 56(1) EPC, Rule 55(c) EPC may give the impression that the content of the statement of Rule

cas, le brevet ne peut être attaqué que dans le cadre d'une procédure de nullité devant un tribunal national. En d'autres termes, la compétence d'un office à statuer sur le brevet considéré sera fonction de l'action menée par l'opposant

4. Un système d'opposition après délivrance peut être conçu de différentes façons. Il serait par exemple concevable de permettre à l'opposant de se limiter à présenter une simple requête en réexamen général de la demande de brevet telle que déposée, sur la base de quelques observations générales. Telle n'est cependant pas la conception de la procédure d'opposition après délivrance selon la CBE. Comme il ressort de l'article 99, ensemble la règle 55c) CBE, l'acte d'opposition doit entre autres comporter une déclaration précisant **la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde** ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs. L'importance de cette condition est soulignée par le fait que son inobservation dans le délai de neuf mois fixé par l'article 99(1) CBE entraîne le rejet de l'opposition comme irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE, l'OEB perdant alors toute compétence pour statuer sur le brevet.

5. La question cruciale dans les affaires soumises ici à la Grande Chambre est donc de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure une division d'opposition ou une chambre de recours examinant une opposition ou un recours est tenue par la déclaration de l'opposant visée à la règle 55c) CBE, précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition et les motifs sur lesquels l'opposition se fonde Autrement dit, est-ce que cette déclaration limite la compétence et les obligations de l'OEB dans l'examen de l'affaire, ou bien est-ce que cet examen peut ou doit aller au-delà de la portée de l'opposition et s'étendre à d'autres parties du brevet ainsi qu'à d'autres motifs d'opposition que ceux compris dans cette déclaration? Autre question à examiner dans ce contexte: faut-il ou non appliquer les mêmes principes dans une procédure devant une division d'opposition et dans une procédure de recours, eu égard à la différence de nature juridique entre ces deux procédures?

6. En vertu de l'article 101(2) CBE, l'examen de l'opposition doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution (c'est-à-dire des règles). Si l'on ne lit la règle 55c) CBE qu'en association avec la règle 56(1) CBE, l'on peut avoir l'impression que le contenu de la déclaration selon

erfordernis für die Zulässigkeit des Einspruchs darstellt und auf die Prüfung des Einspruchs keine weiteren rechtlichen Auswirkungen hat. Auf diesen Standpunkt scheint sich die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 zu stellen. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer wird damit aber die Funktion der Regel 55 c) EPÜ zu eng gesehen. Die Bestimmung muß im Gesamtzusammenhang des Übereinkommens gewürdigt werden, wobei dem vorstehend umrissenen besonderen Charakter des im EPÜ vorgesehenen nachgeschobenen Einspruchsverfahrens Rechnung zu tragen ist. Bei solch ganzheitlicher Betrachtung ergibt Regel 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen **den rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist.** Diese zweite Funktion ist insofern von besonderer Bedeutung, als sie dem Patentinhaber eine gute Gelegenheit bietet, seine Lage schon in einer frühen Verfahrensphase beurteilen zu können.

7. Nach diesen Ausführungen stellt sich die Frage, ob es Ausnahmen gibt, die den vorstehend abgesteckten grundsätzlichen Rahmen für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs durchbrechen. Nach Auffassung der Kammer muß hier zwischen den beiden Haupterfordernissen unterschieden werden, denen die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ zu genügen hat, nämlich der Angabe des Umfangs, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, einerseits und der Angabe der Einspruchsgründe andererseits.

8. Zum ersten Erfordernis, um das es in der Sache G 9/91 geht, ist festzustellen, daß eine Beschränkung des Einspruchs auf einen bestimmten Teil (Gegenstand) des Patents in der Praxis eher ungewöhnlich ist. In der Regel wird das Patent in seinem gesamten Umfang angefochten. Gelegentlich ist in der Einspruchsschrift nicht ausdrücklich angegeben, wohl aber indirekt enthalten, daß sich der Einspruch gegen das Patent als Ganzes richtet. Es können also Fälle auftreten, in denen die Einspruchsschrift in diesem Sinne ausgelegt werden muß, und zwar insbesondere dann, wenn in ihr nur auf bestimmte Ansprüche ausdrücklich Bezug genommen wird (vgl. Entscheidung T 192/88 vom 20. Juli 1989). Die Große Kammer sieht jedoch in diesem Zusammenhang keine Veranlassung, auf dieses Problem näher einzugehen, sondern wird ihre Überlegungen im wesentlichen auf die Fälle beschränken, in denen - wie in der hier bei der vorliegenden Beschwerde-

55(c) EPC only implies a formal requirement for admissibility of the opposition without any further legal effect on the examination of the opposition. This would seem to be the position of the opponent (appellant) in case G 9/91. In the Enlarged Board's opinion, this is a too narrow view on the function of Rule 55(c) EPC. This provision must be considered in the context of the EPC as a whole, having regard to the particular character of its post-grant opposition system as outlined above. Being so considered, Rule 55(c) EPC only makes sense interpreted as having the double function of governing (together with other provisions) the admissibility of the opposition and of establishing at the same time **the legal and factual framework, within which the substantive examination of the opposition in principle shall be conducted.** The latter function is of particular importance in that it gives the patentee a fair chance to consider his position at an early stage of the proceedings.

7. This having been said, the question arises whether the above principal framework for the substantive examination of the opposition is subject to any exceptions. In the Board's view, a distinction has here to be made between the two main requirements of the statement under Rule 55(c) EPC, i.e. the indication of the extent to which the European patent is opposed and the grounds for opposition, respectively.

8. As to the former requirement, which is the subject of the referral in case G 9/91, it has to be noted that in practice it is rather unusual that the opposition is limited to only a certain part (subject-matter) of the patent. Normally, the whole of the patent is opposed. Sometimes this is not explicitly explained in the notice of opposition but it appears by implication that the opposition is directed to the whole of the patent. There may be cases when the notice of opposition has to be interpreted in this respect, in particular when only certain claims are explicitly dealt with in the notice (cf. the decision of 20 July 1989 in case T 192/88). However, the Enlarged Board sees no reason in the present context to go further into this problem, but will confine its considerations mainly to the situation where it is clear from the statement under Rule 55(c) EPC that the patent is opposed only to a certain extent, as illustrated e.g. by the case before the referring Board of

la règle 55c) CBE n'implique qu'une condition de forme concernant la recevabilité de l'opposition, sans autre effet juridique sur l'examen de l'opposition. Il semblerait que ce soit là le point de vue de l'opposant (requérant) dans l'affaire G 9/91. D'après la Grande Chambre, il s'agit là d'une conception trop restrictive de la fonction de la règle 55c) CBE, laquelle doit être considérée dans le cadre général de la CBE, en tenant compte du caractère particulier que revêt le système d'opposition après délivrance tel qu'exposé ci-dessus. Vue sous ce jour, la règle 55c) CBE n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la double fonction de régir (en combinaison avec d'autres dispositions) la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément **le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler.** Cette dernière fonction a ceci d'important qu'elle offre au titulaire du brevet une chance équitable de définir sa position à un stade précoce de la procédure.

7. Cela dit, il s'agit de savoir si le cadre général décrit ci-dessus pour le déroulement de l'examen quant au fond de l'opposition peut faire l'objet d'exceptions. De l'avis de la Chambre, il faut distinguer ici les deux principales exigences auxquelles doit satisfaire la déclaration selon la règle 55c) CBE, c'est-à-dire l'indication de la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, et celle des motifs d'opposition

8. Il convient de noter au sujet de la première de ces deux exigences, qui est l'objet de la question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 9/91 que, dans la pratique, il est plutôt inhabituel que l'opposition se limite à une partie (élément) du brevet. En règle générale, elle porte sur l'ensemble du brevet. Cela n'est parfois pas déclaré explicitement dans l'acte d'opposition, mais il en ressort implicitement que l'opposition porte sur le brevet dans sa totalité. Il peut y avoir des cas où l'acte d'opposition doit être interprété sur ce point, notamment lorsqu'il ne met explicitement en cause que certaines revendications (cf. décision du 20 juillet 1989 dans la décision T 192/88). Toutefois, la Grande Chambre ne voit aucune raison d'approfondir la question dans le contexte présent; elle se bornera à examiner, pour l'essentiel, la situation dans laquelle il apparaît clairement à la lecture de la déclaration visée à la règle 55c) CBE que le brevet n'est mis en cause qu'en partie,

kammer 3.3.3 anhängigen Sache (s. vorstehend Nr. I und nachstehend Nr. 11) - aus der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ eindeutig hervorgeht, daß das Patent nur in gewissem Umfang angefochten wird

9. Vorausgeschickt sei, daß diese Frage in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bisher kaum behandelt worden ist. Tatsächlich scheint es nur eine einzige Entscheidung - nämlich die vorstehend unter Nummer IV angesprochene Sache T 9/87 - zu geben, in der eingehender analysiert wird, welche rechtlichen Auswirkungen es hat, wenn in der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nur in begrenztem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird. In dieser Entscheidung heißt es, daß sich die Prüfung eines Einspruchs gemäß Artikel 101 EPÜ auf den Umfang beschränken müsse, in dem laut Einspruchschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Artikel 114 (1) EPÜ trete hier hinter Artikel 101 EPÜ zurück. In der Entscheidung wird weiter festgestellt, daß weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer verpflichtet oder befugt sei, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden kann. Die Entscheidung geht offenbar im wesentlichen von der Überlegung aus, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des EPÜ darstellt, wonach ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel von Patenten zerfällt, für die die Gerichte der benannten Vertragsstaaten zuständig sind. In ihrem Vorbringen vor der Großen Beschwerdekammer hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 diese Entscheidung angefochten und insbesondere geltend gemacht, daß sie dem Vorrang des Artikels 114 EPÜ nicht gebührend Rechnung trage.

10 Die Schlußfolgerung, zu der die Große Beschwerdekammer in diesem Punkt gelangt, kommt der vorstehenden Entscheidung T 9/87 recht nahe. Das in Regel 55 c) EPÜ enthaltene Erfordernis, wonach innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist anzugeben ist, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, wäre offensichtlich sinnlos, wenn später auch andere Teile des Patents ohne weiteres in das Verfahren einbezogen werden könnten. Dies widerspräche auch dem im EPÜ verankerten Grundkonzept des Einspruchs nach Patenterteilung, wie es vorstehend erläutert wurde. Indem der Einsprechende seinen Einspruch auf einzelne Gegenstände des Patents beschränkt, verzichtet er ganz bewußt auf die Ausübung seines im EPÜ vorgesehenen Rechts, auch die übrigen unter das Patent fallenden Gegenstände anzugreifen. Diese Gegenstände unterliegen daher ge-

Appeal 3.3.3 (see paragraph I above; cf. also paragraph 11 below).

9 It has also to be noted that the jurisprudence of the Boards of Appeal on this issue so far is very limited. In fact, there would seem to be only one decision analysing in some depth the legal implication of the statement under Rule 55(c) EPC containing a limitation of the extent to which the European patent is opposed, namely the decision in case T 9/87 referred to in paragraph IV above. In this decision it was held that the examination of an opposition under Article 101 EPC is limited by the statement in the notice of opposition of the extent to which the patent is opposed. Article 114(1) EPC should be interpreted as subject to Article 101 EPC in this respect. It was further stated in the decision that neither the Opposition Division nor a Board of Appeal has the obligation or the power to examine and decide on the maintenance of a European patent except to the extent to which it is opposed. It appears from the decision that it is mainly based on the consideration that opposition proceedings constitute an exception to the general rule under the EPC that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but becomes a bundle of patents within the jurisdiction of the designated Contracting States. In his submissions before the Enlarged Board, the opponent (appellant) in case G 9/91 has challenged this decision, in particular for not taking duly into account the overriding importance of Article 114 EPC.

10. The conclusion of the Enlarged Board on this matter comes close to that of the above decision in case T 9/87. The requirement of Rule 55(c) EPC to specify the extent to which the patent is opposed within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC would obviously be pointless if later on other parts of the patent than those so opposed could freely be drawn into the proceedings. This would also be contrary to the basic concept of post-grant opposition under the EPC as outlined above. By limiting the extent to which the patent is opposed to only certain subject-matters, the opponent deliberately refrains from making use of his right under the EPC to oppose remaining subject-matters covered by the patent. Such subject-matters are therefore, strictly speaking, not subject to any "opposition" in the sense of Articles 101 and 102 EPC, nor are there any "proceedings" in the sense of Arti-

comme le montre par exemple l'affaire portée devant la chambre de recours 3.3.3 statuant en l'espèce (cf. le point I supra, ainsi que le point 11 infra)

9. A noter également que la jurisprudence des chambres de recours en la matière est très limitée. En fait, il semblerait qu'il existe une seule décision - en l'occurrence la décision T 9/87 mentionnée au point IV supra - analysant de manière approfondie les incidences juridiques de la déclaration visée à la règle 55c) CBE, lorsque celle-ci limite la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. Dans cette décision, il est conclu que l'examen d'une opposition conformément aux dispositions de l'article 101 CBE est limité par la déclaration figurant dans l'acte d'opposition, qui précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition. A cet égard, l'application de l'article 101 CBE prime celle de l'article 114(1) CBE. Il y est en outre indiqué que ni la division d'opposition, ni une chambre de recours n'ont l'obligation ou le pouvoir d'examiner et de trancher la question du maintien du brevet européen, excepté dans la mesure dans laquelle ce brevet est mis en cause par l'opposition. Il apparaît que l'idée sous-jacente de cette décision est principalement que la procédure d'opposition constitue une exception au principe inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB et devient un faisceau de brevets nationaux relevant de la juridiction des Etats contractants désignés. Dans les conclusions qu'il a fait valoir devant la Grande Chambre, l'opposant (requérant) a, dans l'affaire G 9/91, contesté cette décision, notamment pour ne pas avoir dûment tenu compte de l'importance prioritaire de l'article 114 CBE.

10. La conclusion de la Grande Chambre de recours se rapproche en l'espèce de celle tirée dans la décision T 9/87 susmentionnée. L'exigence posée à la règle 55c) CBE de préciser dans quelle mesure le brevet est mis en cause par l'opposition dans le délai fixé à l'article 99(1) CBE serait de toute évidence dénuée de sens si, ultérieurement, des parties du brevet autres que celles ainsi mises en cause pouvaient être librement introduites dans la procédure. Ceci serait contraire à la conception de base de l'opposition après délivrance telle que prévue par la CBE, et exposée ci-avant. En limitant son opposition à certains éléments du brevet, l'opposant s'abstient délibérément de faire usage du droit que lui confère la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Ces éléments ne sont donc, à proprement parler, soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les arti-

nau genommen keinem "Einspruch" im Sinne der Artikel 101 und 102 EPÜ und auch keinem "Verfahren" im Sinne der Artikel 114 und 115 EPÜ. Infolgedessen ist das EPA nicht befugt, sich überhaupt mit ihnen zu befassen.

11 Demnach muß die erste der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 9/91 vorgelegte Rechtsfrage bejaht werden. Einschränkend gilt allerdings folgendes: Auch wenn der Einspruch ausdrücklich nur gegen den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs eines europäischen Patents gerichtet ist, können doch auch Ansprüche, die von einem solchen unabhängigen Anspruch abhängen, auf ihre Patentierbarkeit hin geprüft werden, wenn der unabhängige Anspruch im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichtet wird, sofern die Gültigkeit dieser abhängigen Ansprüche durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt wird (s. T 293/88, ABI. EPA 1992, 220). Es muß davon ausgegangen werden, daß ein solcher abhängiger Gegenstand durch die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ implizit mit abgedeckt ist (s. vorstehend Nr. 8).

12. Damit kommt die Kammer zu dem in der Vorlage G 10/91 angesprochenen zweiten Haupterfordernis, das die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ erfüllen muß, d. h. der Angabe der Einspruchsgründe, auf die sich der Einspruch stützt. Die hier zutage tretenden Probleme unterscheiden sich von den vorstehend im Zusammenhang mit dem ersten Haupterfordernis behandelten Fragen in folgender Hinsicht: Während es beim Umfang des Einspruchs um die **formale Kompetenz** einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer geht, sich mit einem innerhalb der Frist nicht angefochtenen Teil eines europäischen Patents zu befassen, betreffen die mit den Einspruchsgründen zusammenhängenden Probleme eher die **Verfahrensgrundsätze**, die im Einspruchsverfahren anzuwenden sind, wenn das europäische Patent (oder ein Teil desselben) entsprechend Regel 55 c) EPÜ unter Berufung auf mindestens einen der in Artikel 100 EPÜ angeführten Einspruchsgründe ordnungsgemäß angefochten worden ist. Im letzteren Fall steht das Patent (oder der entsprechende Teil des Patents) gewissermaßen schon unter Beschuß.

13 Wie vom Präsidenten des EPA vortragen, haben die Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung zu dieser Rechtsfrage sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten. Insbesondere geben die Entscheidungen T 493/88 und T 182/89 zwei völlig unvereinbare Standpunkte wieder. In der Sache T 493/88 wurde die Auffassung vertreten, daß sich die Artikel 101 (1) und 102 (2) EPÜ eindeutig auf alle in Artikel 100 a) - c) EPÜ genannten Einspruchsgründe bezögen und daß sie den Um-

cles 114 and 115 EPC in existence concerning such non-opposed subject-matters. Consequently, the EPO has no competence to deal with them at all.

11 It follows that the answer to the first question put to the Enlarged Board in case G 9/91 has to be affirmative. However, even if the opposition is explicitly directed only to the subject-matter of an independent claim of a European patent, subject-matters covered by claims which depend on such an independent claim may also be examined as to patentability, if the independent claim falls in opposition or appeal proceedings, provided their validity is *prima facie* in doubt on the basis of already available information (cf. T 293/88, OJ EPO 1992, 220). Such dependent subject-matters have to be considered as being implicitly covered by the statement under Rule 55(c) EPC (cf. paragraph 8 above).

12. Turning to the second main requirement of the statement under Rule 55(c) EPC, i.e. the indication of the grounds on which the opposition is based, which is the subject of the referral in case G 10/91, the problems involved differ from those related to the first main requirement as dealt with above in the following sense: While in the case of the extent to which the patent is opposed, it is a matter of the **formal competence** of an Opposition Division or a Board of Appeal to deal with a timely non-opposed part of a European patent, the problems connected with the grounds for opposition rather concern the **procedural principles** to be applied in opposition proceedings where the European patent (or a part of it) has been correctly opposed in accordance with Rule 55(c) EPC on at least one of the grounds listed in Article 100 EPC. The patent (or the relevant part of it) is, so to speak, already under fire in the latter case.

13. As submitted by the President of the EPO, very conflicting views have been taken on this point of law in the jurisprudence of the Boards of Appeal. In particular, the decisions in cases T 493/88 and T 182/89 represent quite irreconcilable approaches. In case T 493/88 it was held that Articles 101(1) and 102(2) EPC clearly refer to all the grounds for opposition set out in Article 100(a) to (c) EPC and do not limit the scope of the examination to be carried out by the Opposition Division

cles 101 et 102 CBE, et il n'existe aucune "procédure" au sens des articles 114 et 115 CBE portant sur ces éléments non contestés. Par conséquent, l'OEB n'est absolument pas compétent pour les traiter

11. Aussi doit-on répondre par l'affirmative à la première question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 9/91. Néanmoins, même si l'opposition ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les objets de revendications qui dépendent d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes (cf. T 293/88, JO OEB 1992, 220). Ces objets dépendants doivent être considérés comme implicitement couverts par la déclaration visée à la règle 55c) CBE (cf. point 8 supra)

12. S'agissant de la seconde exigence principale prévue par la règle 55c) CBE, c'est-à-dire l'indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, question à l'origine de la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G 10/91, les problèmes soulevés diffèrent de ceux concernés par la première exigence (cf. supra): alors que la question de la portée de l'opposition fait appel à la **compétence formelle** d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour statuer sur une partie d'un brevet européen non contestée en temps utile, les problèmes relatifs aux motifs d'opposition concernent plutôt les **principes de procédure** qu'il s'agit d'appliquer dans la procédure d'opposition lorsqu'une opposition, fondée sur au moins un des motifs visés à l'article 100 CBE, a été valablement formée contre le brevet européen (ou une partie de celui-ci), conformément à la règle 55c) CBE. Dans ce dernier cas, le brevet (ou la partie concernée) fait déjà l'objet d'une attaque.

13. Comme le Président de l'OEB l'a fait observer, des avis très divergents ont été émis sur cette question de droit dans la jurisprudence des chambres de recours. En particulier, les décisions T 493/88 et T 182/89 constituent des points de vue incompatibles. Dans l'affaire T 493/88, l'idée soutenue est que les articles 101 (1) et 102(2) CBE se réfèrent clairement à l'ensemble des motifs d'opposition énoncés à l'article 100 a), b) et c) CBE, et ne contiennent aucune limitation du

fang der von der Einspruchsabteilung durchzuführenden Prüfung nicht auf die Einspruchsgründe beschränkten, die der Einsprechende in seiner Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ geltend gemacht habe; eine gegenteilige Betrachtungsweise stünde außerdem im Widerspruch zu dem in Artikel 114 (1) EPÜ verankerten Grundsatz der Amtsermittlung. Mit anderen Worten würde dies bedeuten, daß die Einspruchsabteilung nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht hat, sämtliche in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu prüfen, und zwar unabhängig davon, ob der Einsprechende in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ den Einspruch nur auf einen oder zwei der insgesamt drei Gründe gestützt hat. Im Gegensatz hierzu befand die Kammer in der Sache T 182/89, daß Artikel 114(1) EPÜ grundsätzlich nicht so auszulegen sei, daß die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet sei zu untersuchen, ob Einspruchsgründe, die vom Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragen wurden, begründet seien; vielmehr müsse der Artikel dahingehend ausgelegt werden, daß dem EPA die Möglichkeit gegeben sei, Einspruchsgründe, die entsprechend Regel 55 c) EPÜ sowohl genannt als auch substantiiert vorgetragen wurden, in vollem Umfang zu überprüfen. In ihren Ausführungen vor der Großen Beschwerdekammer hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 den im Fall T 493/88 vertretenen Standpunkt nachdrücklich befürwortet; der andere Standpunkt berge die Gefahr, daß ungültige europäische Patente aufrechterhalten würden, und sei damit der Attraktivität des EPÜ abträglich.

14. Das der Entscheidung T 493/88 zugrunde liegende Denkmodell ist ganz offensichtlich nicht mit dem Grundsatz vereinbar, den die Große Beschwerdekammer ausgehend von dem im EPÜ verankerten Konzept des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens aufgestellt hat (s. vorstehend Nr. 6). Daß in den Artikeln 101 (1) und 102 (2) EPÜ auf die in Artikel 100 EPÜ genannten "Einspruchsgründe", d. h. alle diese Gründe, Bezug genommen wird, kann auch nicht bedeuten, daß unabhängig vom Vorbringen des Einsprechenden stets sämtliche Gründe geprüft werden müssen. Eine solche, rein wörtliche Auslegung des Artikels 102 (1) EPÜ würde es z. B. unmöglich machen, ein Patent zu widerrufen, wenn nicht alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe seiner Aufrechterhaltung entgegenstehen, dies wäre natürlich absurd. Die verwendete Pluralform ("Einspruchsgründe") dient nur als rechtlich-technisches Hilfsmittel, um den **gesamten möglichen** Rahmen der Prüfung abzudecken. Außerdem steht die in der Sache T 493/88 vertretene Auffassung dem allgemeinen Interesse der Verfahrensökonomie entgegen

merely to the grounds for opposition mentioned by the opponent in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC; an opposite view on this would also be in conflict with the principle of examination by the EPO of its own motion as laid down in Article 114(1) EPC. In other words: the Opposition Division has not only the right but even the duty to examine all grounds for opposition set out in Article 100 EPC, irrespective of whether the opponent in the statement pursuant to Rule 55(c) EPC has based the opposition only on one or two of these three grounds. In contrast to this, in case T 182/89 it was held that in principle Article 114(1) EPC should not be interpreted as requiring the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate whether support exists for grounds for opposition which have not been properly supported by the opponent, but should be interpreted as enabling the EPO to investigate fully the grounds for opposition which have been both alleged and properly supported as required by Rule 55(c) EPC. In his submissions before the Enlarged Board, the opponent (appellant) in case G 9/91 strongly supported the approach taken in case T 493/88; the other approach would entail the risk of the maintenance of invalid European patents, thereby rendering the EPC less attractive.

14. Obviously, the approach taken in case T 493/88 is not compatible with the principle established by the Enlarged Board in paragraph 6 above, based on the concept of post-grant opposition under the EPC. Furthermore, the fact that in Articles 101(1) and 102(2) EPC references are made to "the grounds" for opposition laid down in Article 100 EPC, i.e. all such grounds, cannot be considered as implying that all such grounds always have to be examined irrespective of the opponent's submissions. A corresponding purely literal interpretation of Article 102(1) EPC would e.g. make it impossible to revoke a patent, if not all the grounds for opposition mentioned in Article 100 EPC prejudiced the maintenance of the patent, which would be clearly absurd. The plural form "grounds" has to be considered only as a legal and technical means of covering **the total possible** framework of the examination. It also goes without saying that the approach taken in case T 493/88 is contrary to the general interest of procedural expediency.

champ de l'examen à conduire par la division d'opposition aux seuls motifs d'opposition invoqués par l'opposant dans son acte d'opposition en vertu de la règle 55c) CBE; toute interprétation opposée serait d'ailleurs en contradiction avec le principe de l'examen d'office établi par l'article 114(1) CBE. En d'autres termes, la division d'opposition a non seulement le droit, mais aussi le devoir d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, que l'opposant ait ou non, dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE, fondé son opposition sur seulement un ou deux des trois motifs prévus. En revanche, dans l'affaire T 182/89, il a été conclu qu'il convenait en principe de ne pas interpréter l'article 114(1) CBE comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition que l'opposant n'a pas correctement étayés, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55c) CBE. Dans les arguments qu'il a fait valoir devant la Grande Chambre, l'opposant (requérant) a, dans l'affaire G 9/91, fermement souscrit à l'approche adoptée dans la décision T 493/88, considérant que l'autre approche risquait d'entraîner le maintien de brevets européens non valables, ce qui ôterait à la CBE une partie de son attrait.

14. De toute évidence, la position adoptée dans la décision T 493/88 n'est pas compatible avec le principe établi par la Grande Chambre de recours au point 6 ci-avant, fondé sur le concept d'opposition après délivrance selon la CBE. En outre, le fait que les articles 101(1) et 102(2) CBE fassent référence aux "motifs" d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, c'est-à-dire à l'ensemble de ces motifs, ne peut être interprété comme impliquant qu'ils doivent toujours être tous examinés, quelles que soient les conclusions de l'opposant. Par analogie, une interprétation purement littérale de l'article 102(1) CBE rendrait par exemple impossible la révocation d'un brevet dans les cas où tous les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 CBE ne sont pas opposables au maintien du brevet, ce qui serait tout simplement absurde. Le pluriel "motifs" doit être uniquement considéré comme un moyen juridique-technique destiné à couvrir **tout le champ possible** de l'examen. Il va sans dire que la position adoptée dans l'affaire T 493/88 est contraire à l'intérêt général de l'efficacité de la procédure

15. Der im Verfahren T 182/89 vertretene Standpunkt läßt sich mit dem vorstehend umrissenen Konzept des im EPÜ vorgesehenen nachträglichen Einspruchs zweifellos besser in Einklang bringen. Die Große Beschwerdekammer schließt sich der Auffassung an, daß Artikel 114 (1) EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine obligatorische Prüfung von Einspruchsgründen bietet, die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht erfaßt sind. Die eigentliche Schlüsselfrage ist jedoch, ob Artikel 114 (1) EPÜ die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer überhaupt zur Prüfung dieser Gründe ermächtigt.

16. Obwohl im Wortlaut des Artikels 114 EPÜ formell von den Einspruchsgründen keine Rede ist, scheint sich in den vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ ein Beleg für die Auffassung zu finden, daß der in Artikel 114 EPÜ verankerte Grundsatz der Amtsermittlung zumindest im Verfahren vor der Einspruchsabteilung auch für die Einspruchsgründe gelten sollte (s. BR/87/71, Nr 9). Dies hat auch in die Praxis des EPA Eingang gefunden (s. Richtlinien für die materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch, Teil D, Kapitel V). Die Große Beschwerdekammer sieht keinen hinreichenden Anlaß, diese Praxis zu ändern, soweit sie das Verfahren vor der Einspruchsabteilung betrifft. Die Regelung soll offenkundig verhindern, daß ungültige europäische Patente aufrechterhalten werden. Daher kann eine Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ einen durch die Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Einspruchsgrund von sich aus vorbringen oder einen solchen vom Einsprechenden (oder nach Artikel 115 EPÜ von einem Dritten) nach Ablauf der Frist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ vorgebrachten Grund prüfen. Die Große Beschwerdekammer legt aber zugleich Wert auf die Feststellung, daß die Einspruchsabteilung nur dann von dem von der Kammer unter Nummer 6 aufgestellten Grundsatz abweichen und über den eigentlichen Inhalt der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ hinausgehende Einspruchsgründe prüfen sollte, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden. Natürlich sollte dabei auch bedacht werden, daß nach Artikel 114 (2) EPÜ die Möglichkeit besteht, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel zur Stützung neuer Einspruchsgründe unberücksichtigt zu lassen.

17. Obwohl sich die der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 vorgelegte Rechtsfrage formal auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung beschränkt, erscheint es angebracht, in diesem Zusammenhang auch die Verhältnisse im Beschwerdeverfahren zu klären (s. R. 66 (1) EPÜ).

15. The approach taken in case T 182/89 is clearly more in line with the concept of post-grant opposition under the EPC as outlined above. The Enlarged Board agrees that Article 114(1) EPC is no legal basis for an obligatory review of grounds for opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC. The crucial point is, however, whether Article 114(1) EPC empowers the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate such grounds at all.

16. Although the wording of Article 114 EPC does not formally cover the concept of grounds for opposition, there would seem to be support in the *travaux préparatoires* to the EPC for the opinion that the principle of examination by the EPO of its own motion as laid down in Article 114 EPC was intended to be applied even to that concept at least in proceedings before the Opposition Division (cf. BR/87/71, point 9). This has also been accepted in the practice of the EPO (cf. Guidelines for substantive examination of opposition, Part D, Chapter V). The Enlarged Board does not consider that there is sufficient justification for changing this practice insofar as it concerns the proceedings before the Opposition Division. It is obviously aimed at avoiding the maintenance of European patents which are invalid. Thus, an Opposition Division may, in application of Article 114(1) EPC, of its own motion raise a ground for opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC or consider such a ground raised by the opponent (or referred to by a third party under Article 115 EPC) after the expiry of the time limit laid down in Article 99(1) EPC. At the same time, the Enlarged Board would like to emphasise that the consideration of grounds not properly covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC, as an exception to the principle established by the Board in paragraph 6 above, should only take place before the Opposition Division in cases where, *prima facie*, there are clear reasons to believe that such grounds are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent. The possibility of disregarding facts and evidence in support of fresh grounds not submitted in due time under Article 114(2) EPC should of course also be kept in mind.

17. Although the question put to the Enlarged Board in case G 10/91 is formally restricted to the proceedings before the Opposition Division, it is appropriate in this context to clarify the situation also in respect of the appeal procedure (cf. Rule 66(1) EPC).

15. La position adoptée dans l'affaire T 182/89 s'aligne davantage sur le concept d'opposition après délivrance selon la CBE, tel qu'exposé ci-dessus. La Grande Chambre reconnaît que l'article 114(1) CBE ne constitue pas une base juridique imposant un examen des motifs d'opposition qui ne sont pas contenus dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. La question cruciale reste cependant de savoir si l'article 114(1) CBE habilite la division d'opposition ou une chambre de recours à examiner ces motifs.

16. Bien que le texte de l'article 114 CBE ne mentionne pas expressément les motifs d'opposition, il semblerait que l'on trouve dans les travaux préparatoires de la CBE des éléments permettant de conclure que le principe de l'examen d'office effectué par l'OEB, tel qu'il est énoncé à l'article 114 CBE, doit s'étendre aux motifs d'opposition, du moins dans des procédures portées devant la division d'opposition (cf. BR/87/71, point 9). Cette idée a d'ailleurs été reprise et appliquée par l'OEB (cf. Directives relatives à l'examen quant au fond, partie D, chapitre V). La Grande Chambre n'estime pas qu'il soit justifié de changer cette pratique, dans la mesure où elle concerne la procédure devant la division d'opposition. Cette pratique vise manifestement à éviter le maintien de brevets européens non valables. Ainsi, une division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, soulever d'office un motif d'opposition qui ne soit pas couvert par la déclaration visée à la règle 55c) CBE, ou examiner un motif invoqué par l'opposant (ou mentionné par un tiers en vertu de l'article 115 CBE) après l'expiration du délai prévu à l'article 99(1) CBE. Parallèlement, la Grande Chambre tient à souligner qu'il ne devrait être procédé devant la division d'opposition à l'examen de motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration selon la règle 55c) CBE, à titre d'exception au principe établi par la Chambre au point 6 ci-avant, que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen. Il faut bien évidemment garder à l'esprit qu'il est possible de ne pas tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués ou des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile à l'appui de nouveaux motifs, en vertu de l'article 114(2) CBE.

17. Bien que la question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 10/91 soit, quant à la forme, limitée aux procédures portées devant la division d'opposition, il convient ici de clarifier la situation également en matière de procédure de recours (cf. règle 66(1) CBE).

18 Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Die Prüfung von Einspruchsgründen, die nicht als Grundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient haben, entspricht nicht dieser Zweckbestimmung. Überdies ist das Beschwerdeverfahren - anders als das rein administrative Einspruchsverfahren - als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen, wie die Große Beschwerdekammer in ihren jüngst ergangenen Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 (s. Nr. 7 der Entscheidungsgründe) dargelegt hat. Ein solches Verfahren ist seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Daher erscheint es gerechtfertigt, Artikel 114 (1) EPU, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren. Vor allem neue Einspruchsgründe dürfen nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer daher in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. Diese Regelung verringert auch die verfahrenstechnischen Unwägbarkeiten für die Patentinhaber, die sich ansonsten auch noch in einer sehr späten Phase des Verfahrens auf unvorhersehbare Komplikationen einstellen müßten, die die Gefahr eines Widerrufs des Patents und damit eines unwiderrufflichen Rechtsverlusts bergen. Einsprechende sind diesbezüglich besser gestellt, da sie immer noch die Möglichkeit haben, ein Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten einzuleiten, wenn ihnen vor dem EPA kein Erfolg beschieden ist. Eine berechtigte Ausnahme vom vorstehend dargelegten Grundsatz liegt jedoch dann vor, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines neuen Einspruchsgrunds einverstanden ist. *volenti non fit injuria*. In einigen Fällen kann es nämlich durchaus in seinem eigenen Interesse sein, daß ein solcher Einspruchsgrund im zentralisierten Verfahren vor dem EPA nicht aus der Prüfung ausgeklammert wird. Es liegt jedoch auf der Hand, daß ein solcher Einspruchsgrund von der Kammer nur dann vorgebracht oder auf Antrag eines Einsprechenden im Verfahren zugelassen werden sollte, wenn er nach Einschätzung der Kammer schon dem ersten Anschein nach hochrelevant ist. Wird ein neuer Einspruchsgrund zugelassen, so sollte der Fall in Anbetracht der vorstehend definierten Zweckbestimmung des Beschwerdeverfahrens zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden, sofern nicht besondere Gründe für eine andere Vorgehensweise sprechen. Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung sachlich in keiner Weise auf einen neuen Einspruchsgrund eingehen

18. The purpose of the appeal procedure *inter partes* is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the Opposition Division on its merits. It is not in conformity with this purpose to consider grounds for opposition on which the decision of the Opposition Division has not been based. Furthermore, in contrast to the merely administrative character of the opposition procedure, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure, as explained by the Enlarged Board in its recently issued decisions in cases G 7/91 and G 8/91 (see point 7 of the reasons). Such procedure is by its very nature less investigative than an administrative procedure. Although Article 114(1) EPC formally covers also the appeal procedure, it is therefore justified to apply this provision generally in a more restrictive manner in such procedure than in opposition procedure. In particular with regard to fresh grounds for opposition, for the above reasons the Enlarged Board considers that such grounds may in principle not be introduced at the appeal stage. This approach also reduces the procedural uncertainty for patentees having otherwise to face unforeseeable complications at a very late stage of the proceedings, putting at risk the revocation of the patent, which means an irrevocable loss of rights. Opponents are in this respect in a better position, having always the possibility of initiating revocation proceedings before national courts, if they do not succeed before the EPO. However, an exception to the above principle is justified in case the patentee agrees that a fresh ground for opposition may be considered: *volenti non fit injuria*. It may in some cases be in his own interest that such a ground is not excluded from consideration in the centralised procedure before the EPO. However, it goes without saying that such a ground should only be raised by a Board of Appeal or, if raised by an opponent, be admitted into the proceedings, if it is considered by the Board to be already *prima facie* highly relevant. If a fresh ground is admitted, the case should, having regard to the purpose of the appeal procedure as stated above, be remitted to the first instance for further prosecution, unless special reasons present themselves for doing otherwise. It may be added that if the patentee does not agree to the introduction of a fresh ground for opposition, such a ground may not be dealt with in substance in the decision of the Board of Appeal at all. Only the fact that the question has been raised may be mentioned.

18. La finalité de la procédure de recours *inter partes* est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Il n'entre pas dans cette finalité d'examiner les motifs d'opposition sur lesquels la décision de la division d'opposition ne s'est pas fondée. De plus, contrairement au caractère purement administratif de la procédure d'opposition, la procédure de recours est à considérer comme une procédure judiciaire, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans des décisions qu'elle a rendues récemment au sujet des affaires G 7/91 et G 8/91 (cf. point 7 des motifs). Cette procédure a par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative. Il est donc justifié, bien que l'article 114(1) CBE concerne aussi en principe la procédure de recours, d'appliquer d'une manière générale cette disposition de façon plus restrictive dans une telle procédure que dans la procédure d'opposition. En ce qui concerne en particulier des motifs d'opposition nouvellement invoqués, la Grande Chambre considère pour les raisons exposées ci-dessus qu'ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours. Cette conception réduit également l'incertitude procédurale pour les titulaires de brevets qui seraient sinon confrontés à des complications imprévisibles à un stade très tardif de la procédure, avec comme risque la révocation du brevet, c'est-à-dire une perte de droits irrémédiable. Les opposants jouissent à cet égard d'une position plus confortable, puisqu'ils ont toujours la possibilité de déclencher une procédure d'annulation devant des tribunaux nationaux s'ils n'ont pas gain de cause devant l'OEB. Pourtant, une exception au principe susmentionné se justifie, en l'occurrence dans le cas où le titulaire du brevet accepte qu'un nouveau motif d'opposition soit pris en considération *volenti non fit injuria*. Dans certains cas même, cela peut servir ses intérêts qu'un tel motif ne soit pas exclu de l'examen dans le cadre de la procédure centralisée devant l'OEB. Toutefois, pareil motif ne saurait évidemment être invoqué que par une chambre de recours ou, si c'est l'opposant qui l'invoque, n'être admis dans la procédure que si la chambre l'a déjà considéré comme étant de prime abord éminemment pertinent. Si un nouveau motif est admis dans la procédure, l'affaire doit, eu égard à la finalité susmentionnée de la procédure de recours, être renvoyée devant la première instance pour suite à donner, sauf s'il existe des raisons particulières de procéder autrement. On peut ajouter que si le titulaire du brevet n'accepte pas l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, ce motif ne doit pas être examiné quant au fond dans la décision de la chambre de recours. Seul peut être mentionné le fait que la question a été soulevée.

darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat. Zulässig ist dann nur der Hinweis, daß die Frage aufgeworfen worden ist.

19. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gefallenen unabhängigen Anspruch abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden ist, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt wird.

19. In order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (e.g. with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board are to be answered as follows:

The power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, subject-matters of claims depending on an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings, may be examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is *prima facie* in doubt on the basis of already available information.

19. Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours décide que les questions de droit qui lui ont été soumises doivent recevoir la réponse suivante:

La compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle il est mis en cause dans l'acte d'opposition prévu à la règle 55 c) CBE. Toutefois, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime d'abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 31. März 1993 G 10/91 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Stichwort: Prüfung von Einsprüchen/Beschwerden

Artikel: 99 - 102, 110, 114 EPÜ

Regel: 55, 56, 66 EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Verpflichtung und der Befugnis zur Prüfung von Einspruchsgründen"

Opinion of the Enlarged Board of Appeal dated 31 March 1993 G 10/91 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Headword: Examination of oppositions/appeals

Article: 99 to 102, 110, 114 EPC

Rule: 55, 56, 66 EPC

Keyword: "Extent of obligation and power to examine grounds for opposition"

Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 31 mars 1993 G 10/91 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Référence: Examen d'oppositions et de recours

Article: 99 à 102, 110 et 114 CBE

Règle: 55, 56 et 66 CBE

Mot-clé: "Etendue de l'obligation et de la compétence pour examiner des motifs d'opposition"

Leitsätze

I. Eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen

II. Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

III. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

Sachverhalt und Anträge*

...

Entscheidungsgründe*

...

Stellungnahme

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten

1. Eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen.

2. Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

3. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

Headnote

I. An Opposition Division or a Board of Appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC

II. In principle, the Opposition Division shall examine only such grounds for opposition which have been properly submitted and substantiated in accordance with Article 99(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC. Exceptionally, the Opposition Division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition which, prima facie, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent.

III. Fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee

Summary of Facts and Submissions*

...

Reasons for the Decision*

...

Opinion

For these reasons it is decided that:

The question of law referred to the Enlarged Board by the President of the EPO is to be answered as follows:

1. An Opposition Division or a Board of Appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC

2. In principle, the Opposition Division shall examine only such grounds for opposition which have been properly submitted and substantiated in accordance with Article 99(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC. Exceptionally, the Opposition Division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition which, *prima facie*, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent.

3. Fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee.

Sommaire

I. Une division d'opposition ou une chambre de recours n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE

II. En principe, la division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l'article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen.

III. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet

Exposé des faits et conclusions*

...

Motifs de la décision*

...

Conclusion

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours décide que les questions de droit qui lui ont été soumises doivent recevoir la réponse suivante:

1. Une division d'opposition ou une chambre de recours n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE.

2. En principe, la division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l'article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen.

3. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet

* Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 9/91. ABI EPA 1993, 408 (in diesem Heft), das mit dem Verfahren G 10/91 verbunden wurde überein

* The Summary of Facts and Submissions and Reasons for the Decision are identical in their wording to the corresponding sections of decision G 9/91, OJ EPO 1993, 408 (see this issue) The proceedings were consolidated

* Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 9/91, JO OEB 1993, 408 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1

vom 7. November 1991

J 27/90 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder M. Schar
J.-C. De Preter

Anmelder: **BRUNSWICK
CORPORATION**

**Stichwort: Wiedereinsetzung/
BRUNSWICK**

Artikel: 122 (1), (2), 133 (2), 134 EPÜ
Regel: 69 EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand - Zulässigkeit" -
"zugelassener Vertreter" - "Ent-
richtung von Jahresgebühren durch
Drittfirma" - "Wegfall des Hinder-
nisses"**

Leitsätze

I. Eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, die an den nach Artikel 134 EPÜ zugelassenen und gemäß Artikel 133 (2) vom Inhaber der Patentanmeldung bestellten Vertreter gerichtet ist, bewirkt den Wegfall des Hindernisses, sofern die Umstände nicht dagegensprechen. Dies gilt auch, wenn eine Partei ihrem (europäischen) zugelassenen Vertreter Anweisungen über ihren (nationalen) Patentvertreter erteilt

II. Die Einschaltung eines unabhängigen Dienstleistungsunternehmens für die Entrichtung von Jahresgebühren (einer "Gebührenabwicklungsfirma") stellt keinen solchen Umstand dar, der dagegen spricht. Ungeachtet der Tatsache, daß der Anmelder eine solche Drittfirma einschaltet, bleibt der zugelassene Vertreter für die Anmeldung zuständig.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 114 479.8 wurde am 18. Oktober 1986 als eine von zwei Teilanmeldungen der am 6. Juli 1983 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 83 303 942 3 eingereicht. Nach Artikel 86 (1), Regel 37 (1) und Regel 85 (1) EPÜ wurde die Jahresgebühr für das sechste Jahr am 1. August 1988 fällig.

II. Die Eingangsstelle des EPA setzte die Beschwerdeführerin in einer Mittei-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.1 dated 7 November 1991

J 27/90 - 3.1.1
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Schar
J.-C. De Preter

Applicant: **BRUNSWICK
CORPORATION**

Headword: Restitutio/BRUNSWICK

Article: 122(1), (2), 133(2), 134 EPC
Rule: 69 EPC

**Keyword: "Restitutio - admissibil-
ity" - "Professional representative"
- "External renewal fee payment
agency" - "Removal of the cause of
non-compliance"**

Headnote

I. In the absence of circumstances to the contrary a communication under Rule 69(1) EPC to the professional representative qualified under Article 134 EPC and appointed in accordance with Article 133(2) by the person entitled to the patent application removes the cause of non-compliance. This applies also when parties instruct the (European) professional representatives via their (national) patent attorney.

II. The appointment of an independent service firm for the payment of renewal fees (a so-called "renewal fee payment agency") does not constitute such circumstances to the contrary. The professional representative remains responsible for the application notwithstanding the fact that the applicants use such a payment agency.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 86 114 479.8 was filed on 18 October 1986 as one of two divisional applications of European patent application No. 83 303 942.3, filed on 6 July 1983. In accordance with Article 86(1), Rule 37(1) and Rule 85(1) EPC, the renewal fee for the sixth year became due on 1 August 1988.

II. In its communication dated 6 September 1988 the Receiving Section of

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique 3.1.1, en date du 7 novembre 1991

J 27/90 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres M. Schar
J.-C. De Preter

Demandeur: **BRUNSWICK
CORPORATION**

Référence: Restitutio/BRUNSWICK

Article: 122(1) et (2), 133(2), 134 CBE
Règle: 69 CBE

**Mot-clé: "Restitutio in integrum-
recevabilité" - "Mandataire agréé"
- "Agence externe pour le paie-
ment des taxes annuelles" - "Ces-
sation de l'empêchement"**

Sommaire

I. A moins que les circonstances de l'espèce ne prouvent le contraire, une notification au titre de la règle 69(1) CBE adressée à un mandataire agréé remplissant les conditions énoncées à l'article 134 CBE et désigné conformément à l'article 133(2) par la personne habilitée à demander un brevet fait cesser l'empêchement à l'origine du non-respect d'un délai. Ce principe vaut même dans le cas où la partie donne des instructions à son mandataire agréé (européen) par l'intermédiaire de son conseil (national) en brevets.

II. Le recours à une société de services indépendante pour le paiement des taxes annuelles ("agence chargée du paiement des taxes annuelles") ne constitue pas une telle preuve du contraire. Le mandataire agréé demeure responsable de la demande même si le demandeur fait appel à une telle agence pour effectuer le paiement.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 114 479.8, qui constituait l'une des deux demandes divisionnaires de la demande de brevet européen n° 83 303 942 3 déposée le 6 juillet 1983, a été déposée le 18 octobre 1986. Conformément à l'article 86(1) et aux règles 37(1) et 85(1) CBE, le paiement de la taxe annuelle pour la sixième année est venu à échéance le 1^{er} août 1988.

II. Dans sa notification du 6 septembre 1988, la section de dépôt de l'OEB a in-

lung vom 6 September 1988 davon in Kenntnis, daß die Jahresgebühr nicht fristgerecht gezahlt worden sei, aber noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit (d. h. bis 1. Februar 1989) wirksam entrichtet werden könne, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet werde (Art. 86 (2) EPÜ).

III. Die Jahres- und die Zuschlagsgebühr wurden nicht rechtzeitig entrichtet. Infolgedessen wurde die Beschwerdeführerin durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 6. März 1989, die am 10 März 1989 bei ihrem zugelassenen Vertreter einging, davon unterrichtet, daß die Anmeldung nach Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte.

IV. Mit Telekopie vom 5. Juni 1989, die am selben Tag beim EPA einging (und ordnungsgemäß mit einem am 7. Juni 1989 eingegangenen Brief bestätigt wurde), beantragte die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ; ferner entrichtete sie alle in Frage stehenden Gebühren.

V. Mit Schreiben vom 28 Juli 1989 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung mit, daß der Antrag auf Wiedereinsetzung zu spät gestellt und anscheinend nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

VI. Am 1 November 1989 brachte die Beschwerdeführerin in einem Schreiben folgende zusätzliche Tatsachen vor:

- Die Beschwerdeführerin habe zur Entrichtung der Jahresgebühren für ihre Patentanmeldungen ein mit EDV operierendes Dienstleistungsunternehmen, d. h. eine Drittfirma, eingeschaltet. Der zugelassene Vertreter bestätigte im Namen der Anmelderin, daß ihn dies nicht von der Verpflichtung entbinde, ihr die Mitteilungen vom 6. September 1988 und vom 6. März 1989 anzuzeigen und Kopien davon zuzuleiten.

- Ungefähr im April 1988 habe die Beschwerdeführerin beschlossen, ihr gesamtes Patent-Portfolio einer anderen Gebührenabwicklungsfirma zu übertragen. Die bis dahin zuständige Firma sei daher von der Beschwerdeführerin aufgefordert worden, deren Fälle in ihren Unterlagen zu löschen und an die neu beauftragte Firma zu übergeben. Diese Übergabe sei insofern mangelhaft ausgeführt worden, als die vorliegende Anmeldung zwar in den Unterlagen der alten Firma gelöscht, in die der neuen aber nicht aufgenommen worden sei. Dies sei der Patentabteilung der Anmelderin entgangen, weil man den zu der fraglichen Erfindung gehörenden Akten "im wesentlichen identische Kennnummern" gegeben habe. Die Beschwerdeführerin machte

the EPO informed the appellants that, although the renewal fee had not been paid within the prescribed time limit, it could still be validly paid within six months of the due date (i.e. until 1 February 1989) provided that the additional fee was also paid within this period (Art. 86(2) EPC)

III. The renewal fee and the additional fee were not paid in due time. Consequently, in a communication under Rule 69(1) EPC dated 6 March 1989 and received by the appellants' professional representative on 10 March 1989, the appellants were informed that, in accordance with Article 86(3) EPC, the application was deemed to be withdrawn.

IV. By teletype dated 5 June 1989 and received by the EPO on the same day (duly confirmed by letter received on 7 June 1989) the appellants filed an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC and they also paid all fees in question.

V. In a letter dated 28 July 1989, the Receiving Section informed the appellants of its provisional opinion that the application for re-establishment was filed too late and that all due care required by the circumstances did not seem to have been taken.

VI. On 1 November 1989, the appellants filed a letter in which the following facts were added:

- The appellants used a computerised service firm, a so-called "renewal fee payment agency", for the payment of renewal fees in respect of their patent applications. The professional representative confirmed in the name of the applicants that this did not release him from his obligation to report and to forward copies of the communications dated 6 September 1988 and 6 March 1989

- In or around April 1988 the appellants decided that all their patent portfolio should be handled by a different renewal fee payment agency. Therefore the agency formerly responsible was requested by the appellants to remove their cases from the record and to transfer them to the newly appointed agency. This transfer was not properly executed in that the present application was removed from the old agency's records but not added to the records of the new one. The applicants' patent department overlooked this because they had allocated "substantially identical docket numbers" to the files relating to the invention in question. The appellants further alleged that the circumstances of the present case were special because the

formé la requérante que la taxe annuelle, bien que n'ayant pas été payée dans le délai prescrit, pouvait encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance (soit le 1^{er} février 1989 au plus tard), sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai (art. 86(2) CBE).

III. Ni la taxe annuelle, ni la surtaxe n'ont été acquittées dans les délais. En conséquence, dans une notification du 6 mars 1989 établie conformément à la règle 69(1) CBE et reçue par le mandataire de la requérante le 10 mars 1989, la requérante a été informée que, en vertu de l'article 86(3) CBE, sa demande était réputée retirée.

IV. Par télécopie datée du 5 juin 1989, reçue par l'OEB ce même jour (et dûment confirmée par lettre parvenue à l'Office le 7 juin 1989) la requérante a présenté une requête en *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122 CBE et a en outre payé toutes les taxes dues

V. Dans une lettre du 28 juillet 1989 la section de dépôt a communiqué à la requérante un avis provisoire, dans lequel elle l'informait que, selon elle, la requête en *restitutio in integrum* avait été présentée tardivement et qu'il ne semblait pas qu'il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

VI. Le 1^{er} novembre 1989, la requérante a produit une lettre dans laquelle elle apportait en outre les précisions suivantes:

- la requérante avait fait appel à une société de services informatiques pour le paiement des taxes annuelles afférentes à ses demandes de brevet ("agence chargée du paiement des taxes annuelles"). S'exprimant au nom de la demanderesse, le mandataire agréé a confirmé que cela ne le dispensait pas de tenir la demanderesse au courant et de lui transmettre des copies des notifications en date du 6 septembre 1988 et du 6 mars 1989

- En avril ou vers avril 1988, la requérante a décidé de charger une autre agence du paiement des taxes annuelles pour l'ensemble de son portefeuille de brevets. Elle a donc invité l'agence chargée jusque-là de ce paiement à retirer les dossiers de ses archives et à les transmettre à la nouvelle agence. Or ce transfert n'a pas été effectué correctement, la demande en cause ayant bien été retirée des archives de la première agence, mais sans être transmise à la nouvelle agence. Le département des brevets de la demanderesse ne s'est pas aperçu de la chose, ayant attribué des "numéros quasiment identiques" aux dossiers concernant l'invention en question. La requérante a soutenu en outre que les circonstances de l'espèce étaient parti-

ferner geltend, daß in der vorliegenden Sache besondere Umstände gegeben seien, weil die europäische Anmeldung im Gegensatz zur US-Patentanmeldung geteilt worden sei

- Der zugelassene Vertreter habe dem amerikanischen Patentvertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 6 Oktober 1988 mitgeteilt, daß die am 1. August 1988 abgelaufene Frist nicht eingehalten worden sei, und mit Schreiben vom 15. März 1989, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

- Die Beschwerdeführerin selbst habe erst am 18 Mai 1989 fernmündlich von ihrem amerikanischen Patentvertreter erfahren, daß ihre Anweisungen nicht ausgeführt worden seien.

VII. Am 18 Mai 1990 entschied die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung, daß der Wiedereinsetzungsantrag wegen Nichtbeachtung der gebotenen Sorgfalt zurückzuweisen sei, und vertrat die Auffassung, daß der Frage, ob die in Artikel 122 (2) EPÜ vorgesehene Frist von 2 Monaten eingehalten worden sei, nicht nachgegangen werden müsse. Dessenungeachtet hielt die erste Instanz fest, daß sie den Antrag auf Wiedereinsetzung als zu spät gestellt erachtet

VIII. Am 16. Juli 1990 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und am 17. September 1990 eine schriftliche Beschwerdebeurteilung eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die in Artikel 86 (2) EPÜ festgelegte Frist zur Entrichtung der für das sechste Jahr fälligen Jahresgebühr stattgegeben wird

Die Beschwerdeführerin bestreitet die in der angefochtenen Entscheidung dargelegten Fakten nicht. Außerdem verweist sie hauptsächlich auf ihr Vorbringen vor der ersten Instanz.

IX. In einer Mitteilung vom 22. Februar 1991 unterrichtete die Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin davon, daß ihre Behauptung, der Wegfall des Hindernisses sei nicht mit der Kenntnisnahme durch den Vertreter, sondern erst mit der Kenntnisnahme durch die Beschwerdeführerin bewirkt worden, zweifelhaft sei.

X. In ihrer Erwiderung vom 3. April 1991 beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Kammer die Beschwerde zurückweisen wolle. Darüber hinaus brachte sie folgende Argumente vor:

- Es gebe zwei Kommunikationsebenen; die eine betreffe technische und verfahrenstechnische Angelegenheiten sowie die Bearbeitung der Anmeldung - hier seien auch der zugelasse-

US patent application remained undivided while the European application was divided.

- The professional representative informed the appellants' US patent attorney by letter dated 6 October 1988 that the time limit which had expired on 1 August 1988 had not been met and by letter dated 15 March 1989 that the application had been deemed to be withdrawn.

- Only through a telephone conversation with their US patent attorney on 18 May 1989 did the appellants themselves become aware that their instructions had not been implemented.

VII. On 18 May 1990, the Formalities Section of the Examining Division issued a Decision rejecting the application for re-establishment on the grounds of lack of all due care and held that the question of whether the two-months time limit provided for in Article 122(2) EPC had been observed did not need to be considered. Nevertheless the first instance indicated that it considered the request for *restitutio* had been filed too late.

VIII. On 16 July 1990 the appellants filed notice of appeal against the said decision. The appeal fee was duly paid and a written statement of grounds was filed on 17 September 1990. The appellants request that the decision under appeal be set aside and the application for re-establishment in the period specified in Article 86(2) EPC for payment of the renewal fee due for the sixth year be granted.

The appellants do not contest the statement of facts contained in the decision under appeal. Furthermore they refer mainly to their allegations presented before the first instance.

IX. By a communication dated 22 February 1991 the Board of Appeal informed the appellants that there were doubts about the allegation that the removal of the cause of non-compliance was not the awareness of the representative but of the appellants themselves.

X. In their reply dated 3 April 1991 the appellants filed an auxiliary request for oral proceedings in the event the Board intended to dismiss the appeal. Furthermore they submitted the following arguments:

- There were two lines of communication, one dealing with technical and procedural matters and the prosecution of the application, comprising the professional representative and the US

culières, étant donné que la demande américaine n'avait pas été divisée, contrairement à la demande européenne.

- Le mandataire a informé le conseil en brevets américain de la requérante, par lettre en date du 6 octobre 1988, que le délai qui était venu à expiration le 1^{er} août 1988 n'avait pas été observé et il lui a signalé, par lettre en date du 15 mars 1989, que la demande était réputée retirée.

- Ce n'est que par une conversation téléphonique qu'il a eue le 18 mai 1989 avec son conseil en brevets américain que la requérante a appris que ses instructions n'avaient pas été suivies.

VII. Le 18 mai 1990, la section des formalités de la division d'examen a rendu une décision par laquelle elle rejetait la requête en *restitutio in integrum* au motif qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessaire, et déclarait qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE avait été observé. Cette première instance avait néanmoins indiqué qu'elle considérait que la requête en *restitutio in integrum* avait été présentée tardivement.

VIII. Le 16 juillet 1990, la requérante a formé un recours contre ladite décision. La taxe de recours a été dûment acquittée et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 septembre 1990. La requérante a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit fait droit à la requête en *restitutio in integrum* quant au délai prévu à l'article 86(2) CBE pour le paiement de la taxe annuelle pour la sixième année.

La requérante ne conteste pas les faits exposés dans la décision attaquée, mais par ailleurs, se réfère pour l'essentiel à ce qu'elle avait allégué devant la première instance.

IX. Par notification en date du 22 février 1991, la Chambre a fait savoir à la requérante qu'il était douteux que l'on puisse affirmer que c'était à partir du moment où la requérante - et non pas le mandataire - avait été informée que l'empêchement avait cessé.

X. Dans sa réponse en date du 3 avril 1991, la requérante a présenté à titre subsidiaire une requête en procédure orale pour le cas où la Chambre se proposerait de rejeter son recours. En outre, elle a développé les arguments suivants:

- la communication s'effectuait à deux niveaux: le mandataire agréé et le conseil en brevets américain de la demanderesse étaient chargés d'un côté des aspects techniques et des ques-

ne Vertreter und der amerikanische Patentvertreter der Anmelderin einzuordnen -, die andere betreffe die von der Anmelderin in Auftrag gegebene Entrichtung der Jahresgebühren. Dies sei voll und ganz mit dem EPÜ sowie mit den Vorschriften und der Praxis des EPA zu vereinbaren. Nach den Rechtsauskünften des EPA Nr. 6/80 (ABI EPA 1980, 303 bis 305) sei es möglich, Zahlungen durch selbständige Gebührenabwicklungsfirmer zu bewirken, und nach Artikel 7 (2) der Gebührenordnung dürfe sich das EPA unmittelbar an jeden Einzahler wenden, wenn der Zweck der Zahlung unbekannt sei.

- Daß der zugelassene Vertreter die Mitteilung des EPA vom 6. März 1989 über die Feststellung eines Rechtsverlusts erhalten habe, habe nicht den Wegfall des Hindernisses bewirkt, weil weder der zugelassene Vertreter noch der amerikanische Patentvertreter in der Lage gewesen seien, die Berechtigung der Mitteilung zu prüfen, da ihnen keinerlei Belege über die Entrichtung von Jahresgebühren vorgelegen hätten. Außer der Gebührenabwicklungsfirma sei nur die Beschwerdeführerin in der Lage gewesen zu prüfen, ob eine Zahlung erfolgt sei.

- Das Hindernis habe in der irrigen Annahme bestanden, daß der Fall korrekt von einem Computersystem in ein anderes übertragen worden sei; es sei erst weggefallen, als die Anmelderin am 18. Mai 1989 selbst gemerkt habe, daß im Rahmen des Computertransfers ein Fehler gemacht worden sei. Folglich habe ihre Unkenntnis oder Unachtsamkeit nicht durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ beseitigt werden können.

- Daß die Patentabteilung der Beschwerdeführerin übersehen habe, daß die Datei nicht ordnungsgemäß übertragen worden sei, stelle ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System dar.

XI. Am 24. April 1991 wurde der Beschwerdeführerin eine Ladung zu der auf den 19. Juni 1991 anberaumten mündlichen Verhandlung zugeschickt. Mit Telekopie vom 5. Juni 1991 teilte die Beschwerdeführerin der Kammer mit, daß sie nicht beabsichtige, daran teilzunehmen, und daß sie daher der Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer entgegenstehe. Die Beschwerdekammer setzte die mündliche Verhandlung mit Verfügung vom 12. Juni 1991 ab.

Entscheidungsgründe

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

patent attorney of the applicants, and one which dealt with the payment of renewal fees, instructed by the applicants. This was wholly compatible with the EPC and with the rules and practice of the EPO. According to Legal Advice of the EPO No. 6/80 (OJ EPO 1980, 303-305) it is possible to make payments through independent renewal fee agencies and according to Article 7(2) of the Rules relating to Fees the Office may directly contact any party making a payment where the purpose of the payment is unknown.

- The receipt by the professional representative of the communication from the EPO dated 6 March 1989 concerning the declaratory decision regarding the loss of rights did not constitute the removal of the cause of non-compliance, because neither he nor the US patent attorney was in a position to check whether the communication was well founded, as they kept no record of renewal fee payments. Other than the payment agency itself, only the appellants were in a position to check that payment had been made.

- The cause of non-compliance consisted in the erroneous belief that the case had been properly transferred from one computer system to another, which cause was only removed when the applicants themselves realised on 18 May 1989 that a mistake had been made in the computer transfer. Accordingly their unawareness or inadvertence could not be removed by a notification under Rule 69(1) EPC.

- The oversight by the appellant's patent department in not realising that the file had not been properly transferred constituted an isolated mistake in an otherwise satisfactory system.

XI. A summons to oral proceedings, scheduled for 19 June 1991, was sent to the appellants on 24 April 1991. By telecopy dated 5 June 1991 the appellants informed the Board that they did not propose to attend and that they therefore looked forward to receiving the decision of the Board of Appeal. The Board of Appeal cancelled the oral proceedings by order of 12 June 1991

Reasons for the Decision

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

tions de procédure ainsi que de la poursuite de la procédure relative à la demande, alors que d'un autre côté, le paiement des taxes annuelles était effectué sur les instructions de la demanderesse. Cela était pleinement compatible avec les dispositions de la CBE ainsi qu'avec les règles et la pratique suivies par l'OEB. Selon le renseignement de nature juridique n° 6/80 communiqué par l'OEB (JO OEB 1980, 303 à 305), les paiements peuvent être effectués par des agences indépendantes chargées du paiement des taxes annuelles et, conformément à l'article 7(2) du règlement relatif aux taxes, si l'Office ne connaît pas l'objet du paiement, il peut s'en enquérir directement auprès de toute personne ayant procédé audit paiement.

- La réception par le mandataire agréé de la notification de l'OEB en date du 6 mars 1989 constatant la perte de droits n'avait pas fait cesser l'empêchement, car, ne tenant pas une comptabilité du paiement des taxes annuelles, ni le mandataire ni le conseil en brevets américain n'étaient en mesure d'établir si cette notification était fondée. Mis à part l'agence chargée du paiement des taxes, seule la requérante était en mesure de vérifier si le paiement avait été effectué.

- L'empêchement tenait à ce que l'on avait cru à tort que le dossier avait été correctement transféré d'un système informatique à un autre, et cet empêchement n'avait cessé que lorsque la demanderesse s'était elle-même aperçue, le 18 mai 1989, qu'une erreur s'était produite lors du transfert d'un système informatique à l'autre. Par conséquent, la notification établie conformément à la règle 69(1) CBE n'avait pu faire cesser cette méconnaissance des faits ou cette méprise de la part de la demanderesse.

- La bévue commise par le département des brevets de la requérante, qui ne s'est pas rendu compte que le dossier n'avait pas été transmis comme il convenait, constituait une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction.

XI Une citation à une procédure orale, fixée au 19 juin 1991, a été adressée à la requérante le 24 avril 1991. Par télécopie en date du 5 juin 1991, la requérante a informé la Chambre qu'elle n'avait pas l'intention d'y participer et qu'elle attendait donc de recevoir la décision de la Chambre. Celle-ci a ordonné le 12 juin 1991 l'annulation de la procédure orale.

Motifs de la décision

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

2 Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen.

2.2 In der vorliegenden Sache wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung am 5. Juni 1989 eingereicht. Das bedeutet, daß er nur dann zulässig ist, wenn die Kammer nachvollziehen kann, daß das Hindernis innerhalb von höchstens 2 Monaten vor diesem Tag weggefallen ist.

2.3 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern tritt der Wegfall des Hindernisses an dem Tag ein, an dem die für die Patentanmeldung verantwortliche Person (d. h. der Anmelder oder sein bevollmächtigter Vertreter) darauf aufmerksam gemacht wird, daß eine Frist nicht eingehalten wurde (J 27/88 vom 5. Juli 1988, Entscheidungsgründe 2.3, nicht veröffentlicht; T 191/82, ABI. EPA 1985, 189; T 287/84, ABI. EPA 1985, 333).

Grundsätzlich ist derjenige, der einen Rechtsanspruch auf die Patentanmeldung hat, für die Anmeldung verantwortlich. Nach Artikel 134 EPÜ können Anmelder jedoch einen zugelassenen Vertreter bestellen. Darüber hinaus wird in Artikel 133 (2) EPÜ verlangt, daß Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in allen durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen müssen. Der zugelassene Vertreter ist aufgrund eines zwischen ihm und dem Anmelder abgeschlossenen Vertrages für die Patentanmeldung verantwortlich. Das EPA kann davon ausgehen, daß er dieser Verpflichtung aufgrund seiner Vollmacht und seiner fachlichen Kompetenz als zugelassener Vertreter, der in einer beim EPA geführten Liste eingetragen ist (Art. 134 (1) EPÜ), insofern nachkommt, als davon auszugehen ist, daß er befugt ist, Verfahrenshandlungen im Interesse des Anmelders vorzunehmen.

Die Anmelderin, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, hat als Geschäftsherrin den zugelassenen Vertreter ordnungsgemäß zu ihrem Vertreter bestellt, indem sie ihm eine allgemeine Vollmacht erteilte (siehe Regel 101 (2) EPÜ). Dies stellt eine ausdrückliche Vollmacht dar. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat gemäß Regel 101 (3) EPÜ Form und Inhalt einer solchen allgemeinen Vollmacht bestimmt. Sie ist in EPA Form 1003.07.81 festgelegt und gilt für "die durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren in europäischen Patentanmeldungen oder Patenten".

2 Admissibility of the application for re-establishment of rights

2.1 In accordance with Article 122(2) EPC, an application for re-establishment of rights must be filed within two months of the date of removal of the cause of non-compliance with the missed time limit.

2.2 In the present case the application for re-establishment was filed on 5 June 1989. This means that this application was admissible only if the Board is able to find that the cause of non-compliance had been removed less than two months before that date.

2.3 According to the established case law of the Boards of Appeal, the removal of the cause of non-compliance occurs on the date on which the person responsible for the application (i.e. the patent applicant or his authorised agent) is made aware of the fact that a time limit has not been observed (J 27/88 of 5 July 1988, Reasons 2.3, not published; T 191/82, OJ EPO 1985, 189; T 287/84, OJ EPO 1985, 333).

Principally the person or persons entitled to a patent application are responsible for the patent application. However, in accordance with Article 134 EPC the applicants may appoint a professional representative. Furthermore Article 133(2) EPC requires any applicant not having either a residence or his principal place of business within the territory of one of the Contracting States to be represented by a professional representative and to "act through him in all proceedings established by this Convention". The professional representative takes responsibility for the patent application towards the applicants on the basis of their (internal) agency agreement. And he may be considered by the EPO to bear this responsibility on the basis of his authorisation and on the basis of his professional capacity as a professional representative appearing on the list maintained by the EPO (Article 134(1) EPC) in that he is to be considered entitled to undertake procedural steps in the interests of the applicants.

The applicants, a US company having their principal place of business in the United States, and acting as a principal, properly appointed the professional representative as their agent by referring to a general authorisation (see: Rule 101(2) EPC). This constitutes an express authorisation. In accordance with Rule 101 (3) EPC the President of the European Patent Office has determined the form and content of such a general authorisation. It is laid down in EPO Form 1003.07.81 and refers to "all proceedings established by the European Patent Convention concerning the European patent application or patent".

2 Recevabilité de la requête en restitutio in integrum

2.1 Aux termes de l'article 122(2) CBE, la requête en *restitutio in integrum* doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement.

2.2 Dans la présente espèce, la requête en *restitutio in integrum* a été présentée le 5 juin 1989. Elle ne serait donc recevable que si la Chambre devait constater que l'empêchement avait cessé moins de deux mois avant cette date.

2.3 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'empêchement cesse à la date à laquelle la personne en charge de la demande (c.-à-d. le demandeur ou son représentant) est informé qu'un délai n'a pas été observé (décision J 27/88 en date du 5 juillet 1988, point 2.3 de l'exposé des motifs, non publiée; T 191/82, JO OEB 1985, 189; T 287/84, JO OEB 1985, 333).

La responsabilité de la demande de brevet incombe principalement à la ou aux personnes habilitées à demander un brevet. L'article 134 CBE dispose toutefois qu'un demandeur peut désigner un mandataire agréé. En outre, l'article 133(2) CBE prévoit que tout demandeur qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doit être représenté par un mandataire agréé, et "agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention". Le mandataire agréé répond de la demande de brevet devant le demandeur conformément au contrat de représentation qu'ils ont conclu (entre eux). L'OEB peut en outre considérer qu'il est responsable de cette demande en vertu du pouvoir qui lui a été donné et de son aptitude à exercer la profession de mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l'OEB (art. 134(1) CBE), et qu'il est donc habilité à accomplir des actes de procédure pour le compte du demandeur.

La demanderesse, société américaine ayant son siège aux Etats-Unis et agissant comme mandant, a dûment désigné le mandataire agréé comme représentant, en faisant référence à un pouvoir général (cf. règle 101(2) CBE), ce qui constitue un pouvoir exprès. Conformément à la règle 101(3) CBE, le Président de l'Office européen des brevets a prescrit la forme et le contenu d'un tel pouvoir général. Le formulaire OEB 1003.07.81 correspond à ces prescriptions. Ce pouvoir est donné pour "toute procédure instituée par la Convention sur le brevet européen et concernant la demande de brevet européen ou le brevet européen."

Der zugelassene Vertreter war also ermächtigt, im Namen der Beschwerdeführerin zu handeln. Er war dazu auch in der Lage. Nach Artikel 133 (2) EPÜ war er als einziger befugt, einen Antrag auf Wiedereinsetzung zu stellen. Aufgrund seiner Qualifikation als zugelassener Vertreter nach dem EPÜ wußte er, welche Handlungen in einer solchen Situation vorzunehmen waren. Gemäß Regel 81 EPÜ waren die Mitteilungen des EPA an ihn gerichtet. Er machte auch die Beschwerdeführerin über deren nationalen Patentvertreter mit Schreiben vom 6. Oktober 1988 auf die nicht entrichtete Gebühr aufmerksam und äußerte sich sogar skeptisch über die Eignung der kurz zuvor beauftragten Gebührenabwicklungsfirma.

Abgesehen von der Einreichung der Anmeldung kann nur eine einzige Handlung, und zwar die Entrichtung der Gebühren, von jedermann vorgenommen werden (siehe Art. 133 (2) EPÜ und Rechtsauskünfte des EPA Nr. 6/80, ABl. EPA 1980, 303); dies stellt also eine Ausnahme von dem in Artikel 133 (2) EPÜ festgelegten Grundsatz dar. Die obigen Rechtsauskünfte des EPA enthalten jedoch nichts, was den Schluß zuließe, daß diese Ausnahme über die reine Vornahme von Zahlungen hinausgeht. Unter Rdn. 5 dieser Rechtsauskünfte heißt es:

"Wird eine Gebühr durch einen Dritten entrichtet, so wird dieser hierdurch nicht an dem Verfahren beteiligt, für das die Zahlung bestimmt ist. Sofern die Gebühr einem bestimmten Verfahren zugeordnet werden kann, wird daher jeder in Zusammenhang mit der Zahlung notwendige Schriftwechsel nicht mit dem Einzahler, sondern mit dem betreffenden Beteiligten oder seinem Vertreter geführt."

Etwas anderes kann auch aus Artikel 7 der Gebührenordnung nicht gefolgert werden, der es dem Amt nur dann gestattet, sich an den Einzahler zu wenden, wenn der Zweck einer Zahlung unbekannt ist. Eine Verpflichtung, sich bezüglich des Erfolgs der Anmeldung an den Einzahler zu wenden, entsteht aus dieser Bestimmung nicht. Der zugelassene Vertreter blieb also in vollem Umfang für alle übrigen Handlungen zuständig, z. B. dafür, sich in jeder Hinsicht um die Anmeldung zu kümmern und im Namen der Beschwerdeführerin Schreiben, Mitteilungen und Entscheidungen des EPA entgegenzunehmen (R. 81 (1) EPÜ). Die Beschwerdeführerin weist in ihrem Schreiben an das EPA vom 3. April 1991 selbst darauf hin, daß es dem zugelassenen Vertreter oblag, alle technischen und verfahrenstechnischen Angelegenheiten zu regeln und "die Anmeldung zu bearbeiten".

Von zwei Kommunikationsebenen zwischen der Anmelderin und dem EPA

Therefore the professional representative was empowered to act in the name of the appellants. He was also capable of doing so. Under Article 133(2) he was the only one authorised to file a request for re-establishment. Due to his qualification as a professional representative under the EPC he knew the steps to be taken in such a situation. Pursuant to Rule 81 EPC he received the communications from the EPO. He was therefore the one who notified the appellants via their national patent attorney by a letter dated 6 October 1988 of the unpaid fee and he even expressed his doubts as to the suitability of the renewal fee agency recently appointed.

With the exception of the filing of the application itself, only one act may be performed by any person, namely the payment of fees (see: Art. 133(2) EPC and Legal Advice of the EPO No. 6/80, OJ EPO 1980, 303) and this therefore constitutes an exception to the principle laid down in Article 133(2) EPC. However the above-mentioned Legal Advice of the EPO does not contain any element which could lead to the conclusion that this exception extends beyond the mere act of executing payments. Point 5 of the said Legal Advice reads as follows:

"The fact that a fee is paid by a third party does not make that person a party to the proceedings to which the payment relates. Provided that the procedure to which the fee relates can be identified, any correspondence relating to the payment will therefore be conducted with the party concerned or with his representative and not with the person who made the payment."

A different conclusion cannot be drawn either from Article 7 of the Rules relating to Fees, which allows the Office to contact those making payments only where the purpose of a payment is unknown. No duty to communicate with such a person regarding the outcome of the application itself arises out of the said Rule. The professional representative thus remained fully in charge regarding all other acts, such as the handling of the application in all respects, including the receipt on behalf of the appellants of any correspondence, communication and decision from the EPO (Rule 81(1) EPC). The appellants themselves point out in their letter to the EPO dated 3 April 1991 that it was the responsibility of the professional representative to deal with all technical and procedural matters and to "prosecute the Application".

Therefore there can be no question of two lines of communication between

Le mandataire agréé était donc habilité à agir au nom de la requérante. Il en avait en outre la capacité. En vertu de l'article 133(2) CBE, il était seul habilité à présenter une requête en *restitutio in integrum*. En sa qualité de mandataire agréé conformément à la CBE, il savait quels étaient les actes à accomplir dans une telle situation. Conformément à la règle 81 CBE, c'est lui qui recevait les notifications de l'OEB. C'était donc lui qui, par lettre en date du 6 octobre 1988, avait informé la requérante par l'intermédiaire du conseil en brevets américain de celle-ci que la taxe n'avait pas été acquittée, et il avait même émis des doutes en ce qui concernait la compétence de l'agence qui venait d'être chargée du paiement des taxes.

Mis à part le dépôt proprement dit de la demande, le paiement des taxes est le seul acte qui peut être accompli par toute personne, constituant ainsi une exception au principe énoncé à l'article 133(2) CBE (cf. art. 133(2) CBE et Renseignement de nature juridique communiqué par l'OEB n° 6/80, JO OEB 1980, 303). Toutefois, il ne ressort nulle part du renseignement de nature juridique susmentionné que cette exception va au-delà de la simple exécution du paiement. Il est précisé en revanche au point 5 dudit renseignement:

"Si une taxe est acquittée par un tiers, celui-ci ne devient pas de ce fait partie à la procédure que concerne le paiement. Dans la mesure où la taxe peut être rapportée à une procédure déterminée, la correspondance nécessitée par le paiement ne sera par conséquent pas échangée avec la personne qui l'a effectué, mais avec la partie concernée ou avec son mandataire."

L'article 7 du règlement relatif aux taxes ne permet pas non plus de tirer une autre conclusion, car il n'autorise l'Office à contacter les personnes ayant effectué les paiements que si l'objet de ces paiements n'est pas connu. Il ne fait pas obligation à l'Office d'informer ces personnes du sort réservé à leurs demandes proprement dites. Le mandataire agréé de la requérante est donc demeuré pleinement responsable de l'exécution de tous les autres actes, par exemple de toutes les opérations en rapport avec le traitement de la demande, y compris la réception au nom de la requérante de toute correspondance, signification et décision émanant de l'OEB (règle 81(1) CBE). Dans la lettre qu'elle a adressée à l'OEB le 3 avril 1991, la requérante elle-même a souligné que le mandataire agréé était chargé de tous les aspects techniques et de toutes les questions de procédure et qu'il lui incombait de "faire poursuivre la procédure relative à la demande".

En conséquence, il ne saurait y avoir deux niveaux de communication entre

kann daher keine Rede sein. Der zugelassene Vertreter blieb trotz der Tatsache, daß die Anmelderin ein selbständiges Dienstleistungsunternehmen mit der Entrichtung der Jahresgebühren beauftragt hatte, für die Patentanmeldung verantwortlich. Aufgrund der Befugnisse, die ihm mit der Vollmacht der Anmelderin übertragen wurden, und seiner fachlichen Kompetenz kann davon ausgegangen werden, daß er in der Lage war, das Hindernis zu beseitigen (siehe auch T 287/84, ABI. EPA 1985, 333; T 191/82, ABI. EPA 1985, 189).

2.4 Der Wegfall des Hindernisses ist ein Tatbestand, der stets unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände ermittelt werden muß (J 7/82, ABI. EPA 1982, 391). In der vorliegenden Sache ist es nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin denkbar, daß das Hindernis "in der irrigen Annahme bestand, daß der Fall korrekt von einem Computersystem in ein anderes übertragen worden sei", was wiederum dazu geführt hat, daß die Versäumung von Zahlungsfristen unentdeckt blieb. Liegt ein Irrtum über die Tatsachen vor, so fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Patentanmeldung Verantwortliche den Irrtum hätte bemerken müssen. Dies ist nicht zwangsläufig der Tag, an dem die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ eingeht (siehe T 315/90 vom 18. März 1991, nicht veröffentlicht). Wenn aber eine solche Mitteilung ordnungsgemäß zugestellt wurde, kann - sofern die Umstände nicht dagegensprechen - davon ausgegangen werden, daß sie den Wegfall bewirkt hat (siehe auch J 7/82, ABI. EPA 1982, 391).

In der Mitteilung des EPA vom 6. März 1989 an den zugelassenen Vertreter wurde festgestellt, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Auf diese Gefahr war er bereits in der Mitteilung nach Artikel 86 (2) EPÜ vom 6. September 1988 aufmerksam gemacht worden. Die Beschwerdeführerin bringt kein überzeugendes Argument vor, das den Schluß zuließe, daß der Vertreter die Notwendigkeit nicht erkannt hat, sich rechtzeitig bei der Anmelderin zu erkundigen, warum die Zahlung nicht erfolgt war. Auch wird nicht schlüssig erklärt, warum er keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bzw. keinen vorsorglichen Antrag gestellt hat, der nachträglich, aber immer noch rechtzeitig mit den erforderlichen Angaben hätte versehen werden können. Schließlich spricht nichts dafür, daß er befugt war, den Inhalt der genannten Mitteilung zu ignorieren. Die Tatsache, daß weder er noch der nationale Patentvertreter der Beschwerdeführerin Belege über die von einer externen Gebührenabwicklungsfirma ausgeführten Zahlungen von Jahresgebühren besaß, entbindet ihn nicht von der Pflicht, auf eine EPA-Mitteilung hin tätig zu werden, vor allem, wenn diese einen

the applicants and the EPO. The professional representative remained responsible for the application notwithstanding the fact that the applicants used an independent service firm for the payment of renewal fees. Due to the powers conferred on him through the authorisation by the applicant and his professional capacity his awareness may be considered to be sufficient to remove the cause of non-compliance (see also: T 287/84, OJ EPO 1985, 333; T 191/82, OJ EPO 1985, 189).

2.4 The removal of the cause of non-compliance is a matter of fact which has to be determined in the individual circumstances of each case (J 7/82, OJ EPO 1982, 391). Here it is conceivable, as the appellants allege, that the cause of non-compliance consisted in "the erroneous belief that the case had been properly transferred from one computer system to another", which led to the unawareness that due dates for payments had been missed. In the case of an error of facts the removal occurs on the date on which any person responsible for a patent application should have discovered the error made. This is not necessarily the date of receipt of the communication under Rule 69(1) EPC (see: T 315/90 of 18 March 1991, not published). If, however, such a communication has duly been served, it may, in the absence of circumstances to the contrary, be assumed that the removal was effected by this communication (see also: J 7/82, OJ EPO 1982, 391).

The communication from the EPO dated 6 March 1989 to the professional representative stated that the application was deemed to be withdrawn. His attention had already been drawn to this danger by the communication under Article 86(2) EPC dated 6 September 1988. The appellants do not put forward any convincing argument which could lead to the conclusion that the representative was not aware of the need to check in good time with the applicants the circumstances leading to the failure to pay. Nor are there convincing arguments explaining why he failed to file a request for re-establishment of rights or a precautionary request to be completed with the necessary details later but still in time. Finally there are no convincing arguments that he was entitled to ignore the content of the said communication. The fact that neither he nor the appellant's national patent attorney kept records of the renewal fee payments made by an external renewal fee payment agency does not constitute a ground for failing to act on an EPO communication, particularly one dealing with the loss of rights. On the contrary, such a communication must prompt the authorised representative

le demandeur et l'OEB. Le mandataire agréé est demeuré responsable de la demande, bien que la demanderesse ait fait appel à une société de services indépendante pour effectuer le paiement des taxes annuelles. Vu son aptitude professionnelle et les pouvoirs qui lui ont été conférés par le mandat qu'il a reçu de la demanderesse, il peut être considéré qu'il était suffisamment informé pour que l'empêchement puisse cesser de ce fait (cf. également T 287/84, JO OEB 1985, 333 et T 191/82, JO OEB 1985, 189).

2.4 La cessation de l'empêchement est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce (cf. décision J 7/82, JO OEB 1982, 391). Dans le cas présent, l'on peut admettre, comme le soutient la requérante, que l'empêchement tenait à ce que "l'on avait cru à tort que le dossier avait été correctement transféré d'un système informatique à un autre", si bien que personne ne s'était aperçu que les échéances n'avaient pas été respectées. Dans le cas d'une erreur de fait, l'empêchement cesse à partir de la date à laquelle une personne en charge de la demande de brevet aurait dû découvrir l'erreur commise. Ce n'est pas nécessairement la date à laquelle a été remise la notification visée à la règle 69(1) CBE (cf. décision T 315/90 en date du 18 mars 1991, non publiée). Si toutefois une telle notification a été dûment signifiée, on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, qu'elle a entraîné la cessation de l'empêchement (cf. également décision J 7/82, JO OEB 1982, 391).

Dans sa notification en date du 6 mars 1989 adressée au mandataire agréé, l'OEB avait déclaré que la demande était réputée retirée. L'attention du mandataire avait déjà été attirée sur ce risque par la notification du 6 septembre 1988 qui lui avait rappelé les dispositions de l'article 86(2) CBE. La requérante n'a pas avancé d'arguments convaincants comme quoi le mandataire ne s'était pas rendu compte qu'il lui fallait examiner en temps utile avec le concours de la demanderesse pour quelles raisons le paiement n'avait pas été effectué. Elle n'a pas davantage expliqué de manière convaincante pourquoi il avait omis de présenter une requête en *restitutio in integrum* ou une requête à toutes fins utiles qu'il aurait complété en ajoutant plus tard, mais néanmoins dans le délai, les informations nécessaires. Enfin, elle n'a pas prouvé non plus de manière convaincante qu'il n'était pas censé connaître le contenu de ladite notification. Le fait que ni lui-même, ni le conseil national en brevets de la requérante ne tenaient une comptabilité des paiements de taxes annuelles effectuées par une agence externe chargée du paiement des taxes annuelles n'était pas une raison pour ne pas réagir à une notifica-

Rechtsverlust ankündigt Eine solche Mitteilung muß den bevollmächtigten Vertreter vielmehr veranlassen, sich in der bereits erwähnten Weise mit seiner Mandantin in Verbindung zu setzen

Die Behauptung, man habe geglaubt, daß die Zahlung ausgeführt worden und die Mitteilung gegenstandslos geworden sei, ist ebenfalls kein zwingender Grund, nicht tätig zu werden, sondern vielmehr ein gewichtiger Anlaß, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen und/oder der Mitteilung durch Antrag auf eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ zu widersprechen und zugleich Einzelheiten über die Zahlung - sofern sie stattgefunden hat - mitzuteilen. Es wurde jedoch nichts dergleichen unternommen.

In der vorliegenden Sache kann daher dahingestellt bleiben, ob die Anmelderin oder ihr nationaler Patentvertreter nicht wußte, daß die Zahlung nicht erfolgt war, und ob sie davon in Kenntnis gesetzt wurden (siehe auch T 30/90 vom 13. Juni 1991, nicht veröffentlicht).

2.5 Folglich ist anzunehmen, daß der zugelassene Vertreter der Anmelderin durch die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ darauf aufmerksam gemacht wurde, daß eine wichtige Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden und ein Rechtsverlust eingetreten war. Damit wurde der Wegfall des Hindernisses bewirkt. Diese Annahme wird in der vorliegenden Sache sogar durch das Schreiben vom 15. März 1989 an den nationalen Patentvertreter der Anmelderin bestätigt, in dem der zugelassene Vertreter auf den Rechtsverlust Bezug nimmt. Da der Wiedereinsetzungsantrag vom 5 Juni 1989 mehr als zwei Monate nach dem Wegfall des Hindernisses eingereicht wurde, ist er nach Artikel 122 (2) EPÜ nicht zulässig.

3. Da der Antrag unzulässig ist, muß der Frage nach der Beachtung der "gebotenen Sorgfalt" im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ nicht nachgegangen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

to take action with his client in the manner referred to.

The allegation that it was believed that the payment had been made and that the communication from the EPO was unfounded is no compelling reason for inactivity either but rather a strong incentive to file a request for re-establishment and/or to contest the communication by a request for a decision under Rule 69(2) EPC together with filing the details of the payment, had such payment been made. Yet this was not undertaken either

It is not necessary therefore to establish in this case whether the applicants themselves or their national patent attorney were unaware payment had not been made and whether they were made aware (see also: T 30/90 of 13 June 1991, not published).

2.5 Consequently it must be assumed that the applicant's professional representative was made aware, by the communication under Rule 69(1) EPC, that an important fee had not been paid in time and that a loss of rights had occurred. This constitutes the removal of the cause of non-compliance. This assumption is even confirmed in this case by the letter dated 15 March 1989 to the applicant's national patent attorney in which the professional representative referred to the loss of rights. As the request for re-establishment dated 5 June 1989 was filed more than two months after the removal of the cause of non-compliance, it is therefore not admissible according to Article 122(2) EPC.

3. As the request is inadmissible, the question of whether "due care" within the meaning of Article 122(1) EPC was taken need not be dealt with.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

tion de l'OEB, particulièrement une notification concernant une perte de droits. Au contraire, une telle notification aurait dû amener le mandataire agréé à accomplir en accord avec son client les actes indiqués dans cette notification

Ce n'est pas parce que, à ce qu'affirme la requérante, le mandataire croyait que le paiement avait été effectué et que la notification de l'OEB n'était pas fondée qu'il avait pour autant toutes raisons de demeurer inactif, au contraire, ces circonstances auraient dû l'inciter fortement à présenter une requête en *restitutio in integrum* et/ou à contester la notification en requérant une décision en l'espèce en vertu de la règle 69(2) CBE et en fournissant les renseignements sur le paiement, au cas où celui-ci aurait été effectué. Or, ce n'est pas non plus ce qui a été fait.

Aussi n'est-il pas nécessaire en l'espèce d'établir si la demanderesse elle-même ou son conseil national en brevets ignoraient que le paiement n'avait pas été effectué et s'ils avaient été mis au courant par la suite de ce défaut de paiement (cf. également décision T 30/90 en date du 13 juin 1991, non publiée).

2.5 En conséquence, il y a lieu de considérer que le mandataire agréé de la demanderesse avait été informé, par la notification qui lui avait été adressée en vertu de la règle 69(1) CBE, qu'une taxe importante n'avait pas été payée dans le délai et qu'une perte de droits s'était produite. C'est cette information qui a fait cesser l'empêchement, comme le confirme du reste en l'espèce la lettre du 15 mars 1989 dans laquelle le mandataire agréé signalait la perte de droits au conseil national en brevets de la demanderesse. Ayant été déposée plus de deux mois après la cessation de l'empêchement, la requête en *restitutio in integrum* présentée le 5 juin 1989 n'est pas recevable, conformément à l'article 122(2) CBE.

3. La requête n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu d'examiner s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 29. November 1991
T 87/88 - 3.2.1*
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
 Mitglieder: M. Ceyte
 W. Moser

Anmelder: Digimesa AG

Stichwort: Weitere Recherchengebühr/DIGMESA

Artikel: 17, 76, 82, 97 (1), 106 (1), 113(1), 123 (2) EPÜ; 17 (3) a) PCT

Regel: 30, 46 (1), 67, 68 (2) EPÜ

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit bei der Recherche beanstandet" - "Die Mitteilung der Recherchenabteilung keine beschwerdefähige Entscheidung" - "Überprüfung durch die Prüfungsabteilung bei Nichtzahlen der weiteren Recherchengebühr und Einreichung neuer Ansprüche" - "Das Nichtzahlen der weiteren Recherchengebühr kein Verzicht" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt" - "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung (ja)" - "Wesentlicher Verfahrensmangel (nein)"

Leitsätze

I. Die Rechtsfolge der Nichtzahlung einer weiteren Recherchengebühr (Regel 46(1) EPÜ) für einen Gegenstand in einer europäischen Patentanmeldung kann nicht als Verzicht auf den betreffenden Gegenstand in dieser Anmeldung gewertet werden (andere Auffassung: Entscheidung T 178/84, ABI. EPA 1989, 157).

II. Wird wegen Nichtzahlung einer weiteren Recherchengebühr kein Recherchenbericht für den betreffenden Gegenstand erstellt, so ist eine Prüfungsabteilung im Falle einer Änderung gemäß Regel 86 (2) EPÜ nur insoweit zur Prüfung der Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ) der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen beanspruchten Erfindung verpflichtet, als geänderte Patentansprüche vorgelegt werden, die diesen Gegenstand betreffen, derart, daß eine Zusatzrecherche durchgeführt werden muß

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der mit einem einzigen unabhängigen Patentanspruch 1 und sechs abhängigen Patentansprüchen eingereichten europäischen Patentanmeldung 85103 050.2 (Veröffentlichungsnummer 0 159 525).

II. Mit Schreiben vom 6. September 1985 teilte die Recherchenabteilung gemäß Regel 46 (1) EPÜ der Be-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 29 November 1991
T 87/88 - 3.2.1*
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
 Members: M. Ceyte
 W. Moser

Applicant: Digimesa AG

Headword: Further search fee/DIGMESA

Article: 17, 76, 82, 97(1), 106(1), 113(1), 123(2) EPC; 17(3)(a) PCT

Rule: 30, 46(1), 67, 68(2) EPC

Keyword: "Lack of unity objected to during search" - "Search Division's communication not an appealable decision" - "Review carried out by Examining Division when further search fee not paid and new claims filed" - "Non-payment of further search fee not abandonment" - "Reimbursement of fee for appeal refused" - "Remission to Examining Division (yes)" - "Substantial procedural violation (no)"

Headnote

I. The legal consequence of non-payment of a further search fee (Rule 46(1) EPC) for a subject-matter in a European patent application cannot be considered as the abandonment of that subject-matter in that application (diverging view: decision T 178/84, OJ EPO 1989, 157).

II. Where no search report is drawn up for the subject-matter concerned owing to non-payment of a further search fee and an amendment is made pursuant to Rule 86(2) EPC, an Examining Division is obliged to examine the unity (Article 82 EPC) of the invention claimed in the documents as originally filed only insofar as amended claims relating to that subject-matter are filed rendering an additional search necessary.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants are the applicants in respect of European patent application No. 85 103 050.2 (publication No 0 159 525) containing a single independent Claim 1 and six dependent claims.

II. In a letter of 6 September 1985 the Search Division informed the appellants in accordance with Rule 46(1)

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 29 novembre 1991
T 87/88 - 3.2.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
 Membres: M. Ceyte
 W. Moser

Demandeur: Digimesa AG

Référence: Nouvelle taxe de recherche/DIGMESA

Article: 17, 76, 82, 97(1), 106(1), 113(1), 123(2) CBE; 17(3)a) PCT

Règle: 30, 46(1), 67, 68(2) CBE

Mot-clé: "Objection soulevée au stade de la recherche à l'encontre de l'absence d'unité d'invention" - "Une notification d'une division de la recherche n'est pas une décision susceptible de recours" - "Nouvel examen à effectuer par la division d'examen en cas de défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche et de dépôt de nouvelles revendications" - "Le défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche n'équivaut pas à un abandon" - "Remboursement de la taxe de recours refusé" - "Renvoi devant la division d'examen (oui)" - "Vice substantiel de procédure (non)"

Sommaire

I. Le défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche (règle 46(1) CBE) pour l'un des objets d'une demande de brevet européen ne peut être considéré comme un abandon dans cette demande de l'objet en question (divergence par rapport à l'avis exprimé dans la décision T 178/84, JO OEB 1989, 157)

II. Si du fait de ce défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche, il n'a pas été établi de rapport de recherche pour cet objet et qu'une modification ait été apportée conformément à la règle 86(2) CBE, la division d'examen n'est tenue de vérifier si l'invention revendiquée dans les pièces déposées initialement satisfait à l'exigence d'unité d'invention (article 82 CBE) que si des revendications modifiées déposées pour ledit objet nécessitent une recherche supplémentaire

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé la demande de brevet européen n° 85 103 050.2 (n° de publication: 0 159 525), comportant une seule revendication indépendante (revendication 1) et six revendications dépendantes.

II. Par lettre en date du 6 septembre 1985, la division de la recherche a, conformément à la règle 46(1) CBE,

* Siehe hierzu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 2/92 (ABI EPA 1992, 401)

* See referral to the Enlarged Board of Appeal G 2/92 (JO EPO 1992, 401).

* Cf à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours G 2/92 (JO OEB 1992, 401).

schwerdeführerin die mangelnde Einheitlichkeit (*a posteriori*) der beanspruchten Erfindung mit und forderte sie auf, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Die zwei Erfindungen wurden wie folgt dargestellt:

- Patentansprüche 1 bis 5: der Einbau des Meßgerätes in Leitungen
- Patentansprüche 1, 6, 7: das Meßgehäuse

Die Beschwerdeführerin kam dieser Aufforderung nicht nach, und der Recherchenbericht wurde nur für die an erster Stelle aufgeführte Erfindung, d. h. für die Patentansprüche 1 bis 5, durchgeführt.

III. Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Prüfungsbescheids reichte die Beschwerdeführerin am 22. August 1986 neue Patentansprüche 1 bis 9 ein, von denen sich der einzige unabhängige Patentanspruch 1 auf den inneren Aufbau des Meßgerätes bezieht

Mit Schreiben vom 3. April 1987, eingegangen beim EPA am 8. April 1987, wurde überdies hilfsweise beantragt, das Verfahren mit einem Satz neuer Patentansprüche 1 bis 8 weiterzuführen, von denen der einzige unabhängige Patentanspruch 1 die Anschlußenden des Meßgerätes, das Gehäuse des Meßgerätes bzw. dessen inneren Aufbau betrifft.

IV. Mit Entscheidung vom 6. November 1987 hat die Prüfungsabteilung die europäische Anmeldung Nr. 85 103 050.2 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß der ursprüngliche Patentanspruch 1 nicht erfinderisch sei, und stimmte mit der Recherchenabteilung hinsichtlich der mangelnden *a posteriori*-Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung überein. Sie war der Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und derjenige des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag seien mit der recherchierten Erfindung nicht einheitlich und könnten daher nur in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 5. Januar 1988 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 22. Januar 1988 eingereicht.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

1.1 ein Patent auf der Grundlage der am 22. August 1986 eingereichten Patentansprüche 1 bis 9 sowie noch anzupassender Unterlagen zu erteilen (Hauptantrag);

EPC of the lack of unity (*a posteriori*) of the claimed invention and invited them to pay a further search fee. The two inventions were presented as follows:

- Claims 1 to 5: Fitting of the measuring device in conduits
- Claims 1, 6, 7: Measuring casing.

The appellants did not respond to that invitation and the search report was drawn up only for the invention set out first, in other words for Claims 1 to 5.

III. On receipt of the search report and prior to receipt of the first communication from the Examining Division, the appellants filed new Claims 1 to 9 on 22 August 1986, only the single independent Claim 1 of which related to the internal structure of the measuring device.

In their letter of 3 April 1987, received by the EPO on 8 April 1987, the appellants requested in the alternative that the procedure be continued on the basis of new Claims 1 to 8, only the single independent Claim 1 of which related to the connecting ends of the measuring device, the casing of the measuring device and its internal structure.

IV. In its decision of 6 November 1987 the Examining Division refused European application No. 85 103 050.2 on the basis of Article 97(1) EPC. In the contested decision the Examining Division found the original Claim 1 lacking in inventive step, and agreed with the Search Division on the lack of unity *a posteriori* of the claimed invention. It considered that the subject-matter of Claim 1 according to the main request and that of Claim 1 according to the auxiliary request lacked unity with the invention for which a search was carried out, and that these could therefore only be pursued in a divisional application.

V. The appellants lodged an appeal against that decision on 5 January 1988 and at the same time paid the fee for appeal. The statement of grounds was filed on 22 January 1988.

VI. The appellants request that the contested decision be set aside and

1.1 that a patent be granted on the basis of Claims 1 to 9 as filed on 22 August 1986 and supporting documents still to be adapted (main request);

notifié à la requérante l'absence d'unité (*a posteriori*) de l'invention revendiquée et l'a invitée à acquitter une nouvelle taxe de recherche. Selon elle, les deux inventions étaient les suivantes:

- revendications 1 à 5: montage du dispositif de mesure dans des tuyaux,
- revendications 1, 6 et 7: le boîtier de mesure.

La requérante n'ayant pas donné suite à cette invitation, le rapport de recherche a été établi uniquement pour l'invention mentionnée en premier lieu, c'est-à-dire pour les revendications 1 à 5.

III. Après réception du rapport de recherche, mais avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, la requérante a, le 22 août 1986, déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 9, dans lequel l'unique revendication indépendante (revendication 1) se rapportait à la structure interne du dispositif de mesure.

Par lettre en date du 3 avril 1987, parvenue à l'OEB le 8 avril 1987, la requérante a demandé en outre, à titre subsidiaire, la poursuite de la procédure sur la base d'un jeu de nouvelles revendications 1 à 8, dans lequel l'unique revendication indépendante (revendication 1) concernait les extrémités de raccordement et le boîtier du dispositif de mesure, ainsi que sa structure interne.

IV. Par décision en date du 6 novembre 1987, la division d'examen a rejeté la demande européenne n° 85 103 050.2 en vertu de l'article 97(1) CBE, au motif que la revendication initiale 1 n'impliquait pas d'activité inventive et que l'invention revendiquée apparaissait *a posteriori* dépourvue d'unité, comme l'avait déjà constaté la division de la recherche. De l'avis de la division d'examen, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et celui de la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'étaient pas liés à l'invention ayant fait l'objet de la recherche de manière à ne former qu'un seul concept inventif général, si bien qu'ils ne pouvaient donner lieu à une poursuite de la procédure que dans le cadre d'une demande divisionnaire.

V. La requérante a formé un recours contre cette décision le 5 janvier 1988, en acquittant simultanément la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 janvier 1988.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et

1.1 la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 9 déposées le 22 août 1986 et des autres pièces de la demande, à mettre en accord avec ces revendications (requête principale).

1.2 hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der am 8. April 1987 eingereichten Patentansprüche 1 bis 8 sowie noch anzupassender Unterlagen zu erteilen (Hilfsantrag);

1.3 weiterhin hilfsweise die Sache zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen;

2. höchst hilfsweise und für den Fall, daß der Beschwerde nicht stattgegeben wird, den Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 9, eingereicht am 22. August 1986, auszuschneiden und ihn im Rahmen einer Teilanmeldung weiterzuverfolgen;

3. falls einem der Anträge 1.1 bis 1.3 nicht entsprochen werden kann, Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen, und

4. wegen einer "Reihe von Verfahrensfehlern" die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

VII. Die Beschwerdeführerin stützt ihre Anträge im wesentlichen auf folgende Argumente:

a) Gemäß Regel 68 EPÜ seien Entscheidungen des Europäischen Patentamtes, die mit einer Beschwerde angefochten werden können, zu begründen und mit einer schriftlichen Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Beides sei im Falle der Mitteilung nach Regel 46 (1) EPÜ der Recherchenabteilung vom 6. September 1985 nicht geschehen. Eine beschwerdefähige Entscheidung könne hierin schwerlich gesehen werden. Aber auch als Aufforderung würde sie dem Erfordernis des Artikels 113 EPÜ mangels Angabe von Gründen für die behauptete angebliche Uneinheitlichkeit nicht genügen und damit keine Rechtswirkung entfalten können.

Im Falle einer Mitteilung nach Regel 46 (1) EPÜ müsse durch die Prüfungsabteilung die Frage der mangelnden Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung auch dann überprüft werden, wenn keine weitere Recherchegebühr entrichtet worden ist.

b) Darüber hinaus habe die Recherchenabteilung mit der Prüfung der Relevanz der entgegengehaltenen Druckschrift und der Behauptung einer a posteriori-Uneinheitlichkeit die ihr zugewiesenen Aufgaben überschritten.

c) Soweit die Prüfungsabteilung sich in der angefochtenen Entscheidung mit der Patentfähigkeit des ursprünglichen Patentanspruchs 1 befasse, so beziehe sie sich auf einen Gegenstand, dessen Erteilung zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht beantragt wurde, so daß die Ausführungen schon Artikel 113, Abs. 2 EPÜ widersprüchen und daher im vorliegenden Fall grundsätzlich neben der Sache liegen.

1.2 that, alternatively, a patent be granted on the basis of Claims 1 to 8 as filed on 8 April 1987 and supporting documents still to be adapted (auxiliary request);

1.3 that, also alternatively, the case be remitted to the department of first instance for further prosecution;

2. that, very much in the alternative and in the event that the appeal is not allowed, the subject-matter of Claims 1 to 9 as filed on 22 August 1986 be divided out and prosecuted in a divisional application;

3 that, in the event that one of the requests 1.1 to 1.3 cannot be met, a date be fixed for oral proceedings, and

4 that in view of a "series of procedural errors" the fee for appeal be reimbursed.

VII. The appellants base their requests mainly on the following arguments:

(a) According to Rule 68 EPC, decisions of the European Patent Office which are open to appeal must be reasoned and accompanied by a written communication of the possibility of appeal. Neither of these requirements was met in the case of the communication under Rule 46(1) EPC issued by the Search Division on 6 September 1985. That communication can therefore scarcely be regarded as representing an appealable decision. But even as an invitation it would not meet the requirement under Article 113 EPC because it does not state reasons for the purported lack of unity, and thus it cannot have any legal effect.

In the case of a communication issued under Rule 46(1) EPC the Examining Division has to examine the question of the lack of unity of the claimed invention even if a further search fee is not paid.

(b) In addition, the Search Division has exceeded its allocated tasks by examining the relevance of the cited documents and claiming lack of unity *a posteriori*.

(c) To the extent that in the contested decision the Examining Division has examined the patentability of Claim 1 as originally filed, it has addressed a subject-matter for which grant was not requested at the time of the decision. The statements made are therefore at variance even with Article 113(2) EPC and are basically irrelevant to the present case.

1.2 à titre subsidiaire, la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 8 avril 1987 et des autres pièces de la demande, à mettre en accord avec ces revendications (requête subsidiaire).

1.3 toujours à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la première instance pour nouvel examen:

2. à titre tout à fait subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit au recours, le retrait de l'objet des revendications 1 à 9 déposées le 22 août 1986 et l'examen de cet objet dans le cadre d'une demande divisionnaire;

3 au cas où il ne pourrait être fait droit à aucune des requêtes 1.1 à 1.3, la fixation d'une date pour la procédure orale et

4. le remboursement de la taxe de recours en raison d'une "série de vices de procédure".

VII. A l'appui de ces requêtes, la requérante a invoqué essentiellement les arguments suivants:

a) Conformément à la règle 68 CBE, les décisions de l'Office européen des brevets susceptibles de recours doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement écrit concernant les voies de recours. Or cela n'a pas été fait dans la notification que la division de la recherche a établie le 6 septembre 1985, conformément à la règle 46(1) CBE. Il est difficile de considérer en l'espèce que cette notification constitue une décision susceptible de recours. Mais même s'il s'agissait d'une simple invitation, cette invitation ne saurait produire d'effet juridique, car elle ne satisfait pas aux conditions exigées à l'article 113 CBE, puisqu'il n'y a pas été indiqué pour quel motif il avait été affirmé que l'invention manquait d'unité.

Dans le cas d'une notification établie au titre de la règle 46(1) CBE, la division d'examen est tenue d'examiner la question de l'absence d'unité de l'invention revendiquée même s'il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche.

b) Par ailleurs, en examinant la pertinence du document cité et en concluant au défaut d'unité *a posteriori*, la division de la recherche a outrepassé ses compétences.

c) Dans la mesure où la division d'examen a examiné dans la décision attaquée la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 initiale, objet pour lequel il n'avait pas été demandé de brevet à la date à laquelle a été rendue la décision, ses constatations vont d'ores et déjà à l'encontre des dispositions de l'article 113, paragraphe 2 CBE et ne portent donc pas en tout état de cause sur l'objet dont il est question dans la présente espèce.

d) Der Einwand mangelnder Einheitlichkeit der in den am 22 August 1986 eingereichten Patentansprüchen (Hauptantrag) definierten Erfindung sei auch nicht gerechtfertigt:

Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung sei ein kompaktes, handhabbares, in sich einheitliches Meßgerät, das in eine Meßleitung einzubauen ist.

Zum Reinigen müsse ein solches Meßgerät aus der Meßleitung ausgebaut und geöffnet werden können. Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, das Reinigen zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Es bestünde kein Zweifel daran, daß das Reinigen nicht nur durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 sowie derjenigen der Patentansprüche 2 und 3 vom 22. August 1986, sondern auch durch die Merkmale der Patentansprüche 4 bis 9 des gleichen Datums zumindest unterstützt werde und diese bei der Lösung der Aufgabe mitwirken. Es liege somit den Gegenständen dieser Patentansprüche eine gemeinsame einheitliche Problemstellung zugrunde, bei der Lösungsteile der unterschiedlichen Patentansprüche zumindest geeignet seien, zur Förderung der Lösung beizutragen.

e) Es bestünden weitere Bedenken, die zumindest bei der Prüfung mitzubetrachten und zu beachten seien.

Soweit die Prüfungsabteilung "unterstellt", daß die Beschwerdeführerin sich dafür entschieden habe, daß die Anmeldung so weiterbearbeitet wird, als betreffe sie die Erfindung, für die der Recherchenbericht erstellt worden ist, so könne eine solche Unterstellung ebenfalls den Beschluß nicht tragen. Diese Unterstellung laufe auf die implizite Annahme eines Verzichts zumindest der Weiterverfolgung des nicht recherchierten Teils in der vorliegenden Anmeldung hinaus. Ein Verzicht könne aber nicht einfach unterstellt werden; ein Verzicht könne nur vorliegen, wenn der Erklärende eindeutig einen entsprechenden Verzichtswillen zum Ausdruck gebracht habe. Dazu sei jedoch zumindest ein ausdrückliches Handeln desjenigen Voraussetzung, der einen entsprechenden Verzicht ggf. auszusprechen hat. Ein Verzicht brauche zwar nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet zu werden, er müsse jedoch **eindeutig** zum Ausdruck kommen (so BGH, GRUR 87, 510 f. *Mittelohr-Prothese*).

VIII. Die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 7 lauten wie folgt:

"1. Meßgerät zum Einbau in Leitungen für Getränke, insbesondere für Bier, mit einem Meßgehäuse sowie Anschlußenden für Leitungen, dadurch gekennzeichnet,

(d) The objection to the lack of unity of the invention defined in the claims filed on 22 August 1986 (the main request) is also not justified:

The subject-matter of the present application is a compact, wieldy and intrinsically unitary measuring device to be fitted into a measuring conduit.

For the measuring device to be cleaned it must be possible to remove it from the measuring conduit and open it. The invention therefore resides in solving the problem of how to facilitate or make possible the cleaning process. There is no doubt that the cleaning could not only be at least facilitated by the features of Claim 1 and those of Claims 2 and 3 of 22 August 1986 but also by the features of Claims 4 to 9 of the same date and that these could help in solving the problem. The subject-matters of those claims are therefore based on a common unitary problem for which parts of the various claims are at least suitable for helping to find a solution.

(e) Other considerations should also have at least been taken into account and noted in the examination.

Insofar as the Examining Division "assumes" that the appellants have decided to have the application prosecuted further as if it related to the invention for which the search report was drawn up, any such assumption cannot justify the decision taken either. Such an assumption is tantamount to presuming implicitly that at least the unsearched part of the present application has been abandoned. Abandonment cannot, however, simply be assumed, it requires a clear indication of the wish to do so. That presupposes at least an express action on the part of the person required to indicate such a wish. Abandonment does not have to be specifically referred to as such, but it must be **clearly** expressed (cf. BGH, GRUR 87, 510 et seq. *Mittelohr-Prothese*).

VIII. Claims 1 to 7 as originally filed were worded as follows:

"1. Measuring device for fitting in beverage and in particular beer conduits, with a measuring casing and connecting ends for conduits, characterised in that the

d) L'objection soulevée en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention définie dans les revendications produites le 22 août 1986 (requête principale) n'est pas justifiée elle non plus:

La présente demande de brevet porte sur un dispositif de mesure compact, maniable, constituant en soi un seul objet, destiné à être monté dans un tuyau.

Pour le nettoyer, il faut pouvoir sortir ce dispositif du tuyau et l'ouvrir. Aussi le problème que l'invention doit résoudre consiste-t-il à faciliter, voire à permettre le nettoyage. Il ne fait aucun doute que le nettoyage est pour le moins facilité non seulement grâce aux caractéristiques prévues dans la revendication 1 et dans les revendications 2 et 3 du 22 août 1986, mais également grâce aux caractéristiques exposées dans les revendications 4 à 9 produites à la même date, qui contribuent elles aussi à la résolution du problème. Ainsi, ces diverses revendications se fondent sur un seul problème commun, et les éléments de solution apportés dans les différentes revendications sont pour le moins de nature à contribuer à la résolution de ce problème.

e) La décision incriminée appelle par ailleurs d'autres objections, dont il convient à tout le moins de tenir compte lors de l'examen.

Les motifs sur lesquels la division d'examen a fondé sa décision ne peuvent être considérés comme valables, dans la mesure où cette division d'examen "admet" que la requérante avait décidé de faire poursuivre le traitement de sa demande comme si celle-ci concernait l'invention pour laquelle le rapport de recherche avait été établi, ce qui revient à présumer que la requérante avait renoncé implicitement à faire poursuivre la demande en cause, du moins en ce qui concerne la partie qui n'avait pas fait l'objet de la recherche. Or une renonciation ne peut être présumée; il ne peut y avoir renonciation à un objet que si l'intéressé a expressément fait savoir que telle était sa volonté, en agissant au moins clairement en ce sens dans le cas où il doit faire connaître sa volonté de renoncer. S'il n'est pas nécessaire qu'il déclare expressément qu'il s'agit d'une renonciation en tant que telle, il convient néanmoins que cette volonté de renonciation soit **clairement** exprimée (cf. BGH, GRUR 87, 510 *Mittelohr-Prothese*).

VIII. Les revendications 1 à 7 déposées initialement sont formulées comme suit:

"1 Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons, en particulier pour la bière, comportant un boîtier de mesure ainsi que des extrémités de raccordement pour les

daß die Anschlußenden als mit den Leitungsenden fest verbindbare Zwischenstücke (7, 8; 6, 9, 10) ausgebildet sind und die Zwischenstücke über Verbindungsteile (8, 6', 4, 6) mit dem Meßgehäuse (1, 2) lösbar verbunden sind.

2 Meßgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mit den Verbindungsteilen (4, 6') des Meßgehäuses in Verbindung stehende Verbindungsteile (6, 8) der Zwischenstücke zueinander komplementär ausgebildet sind.

3. Meßgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsteile (4, 6, 6', 8) über Steckkupplungen (4.1, 8.1) miteinander verbunden sind.

4. Meßgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsteile (4, 6, 6', 8) bajonettartige Verschlüsse aufweisen.

5. Meßgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsteile (4, 6') des Meßgehäuses (1, 2) mit diesem verschraubt sind.

6 Meßgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Meßgehäuse ein Ober- und ein Unterteil (1, 2) aufweist und das Ober- und Unterteil durch einen Bajonettverschluß (1.1, 2', 2'') miteinander verbunden sind.

7 Meßgerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in ihrer Innenseite mit Abschrägungen (1'') versehene Staurippen (1') zur Zentrierung eines Meßflügels (3) in Meßgehäusen (1, 2) vorgesehen sind."

IX Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Meßgerät zum Einbau in Leitungen für Getränke, wie Bier, Limonade oder dergleichen, mit einem aus Ober- und Unterteil bestehenden Gehäuse sowie Anschlußenden für Leitungen, wobei im Meßgehäuse ein Flügelrad als Meßkörper drehbar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Flügelrad (3) durch Spitzenlager (3') gelagert und durch Zusammenfügen der Gehäuseteile (1, 2) zwangsläufig zentrierbar ist."

Die abhängigen Patentansprüche 2, 3 und 9 enthalten weitere Angaben zum inneren Aufbau eines Meßgerätes nach Patentanspruch 1, während in den abhängigen Patentansprüchen 4 bis 8 die Anschlußenden eines Meßgerätes nach Patentanspruch 1 spezifiziert sind.

connecting ends are constructed as intermediate pieces (7, 8; 6, 9, 10) firmly connectable to the conduit ends and the intermediate pieces are detachably connected to the measuring casing (1, 2) by means of connecting parts (8, 6', 4, 6).

2. Measuring device according to Claim 1, characterised in that connecting parts (6, 8) of the intermediate pieces linked to the connecting parts (4, 6') of the measuring casing are constructed in complementary manner to one another.

3 Measuring device according to Claim 1 or 2, characterised in that the connecting parts (4, 6, 6', 8) are connected to one another by means of plug couplings (4.1, 8.1).

4. Measuring device according to Claim 1 or 2, characterised in that the connecting parts (4, 6, 6', 8) have bayonet-like catches.

5. Measuring device according to one of the preceding claims, characterised in that the connecting parts (4, 6') of the measuring casing (1, 2) are screwed to the latter.

6 Measuring device according to one of the preceding claims, characterised in that the measuring casing has an upper and lower part (1, 2) and said upper and lower parts are interconnected by a bayonet catch (1.1, 2', 2'').

7 Measuring device according to Claim 6, characterised in that retaining ribs (1') with bevels (1'') on their inside are provided for the purpose of centring a measuring vane (3) in measuring casings (1, 2)."

IX Claim 1 according to the main request is worded as follows:

"1. Measuring device for fitting in conduits for beverages such as beer and lemonade with a casing consisting of an upper and lower part and connecting ends for conduits, and with a vane wheel pivoted in the measuring casing as a measuring body, characterised in that the vane wheel (3) is mounted by pivot bearings (3') and is forcibly centred by joining together the casing parts (1, 2)."

Dependent Claims 2, 3 and 9 contain further information on the internal structure of a measuring device according to Claim 1, and dependent Claims 4 to 8 specify the connecting ends of a measuring device according to Claim 1.

tuyaux, caractérisé en ce que les extrémités de raccordement se présentent sous la forme de pièces intermédiaires (7, 8; 6, 9, 10) dont la liaison aux extrémités des tuyaux a été conçue pour pouvoir être permanente, la liaison de ces pièces intermédiaires au boîtier de mesure (1, 2) étant de type démontable grâce à des pièces de liaison (8, 6', 4, 6).

2. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que les pièces de liaison (6, 8) des pièces intermédiaires reliées aux pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure sont complémentaires les unes des autres.

3. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6, 6', 8) sont reliées les unes aux autres par des dispositifs d'accouplement enfichables (4.1, 8.1).

4. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6, 6', 8) comportent des fermetures en forme de baïonnette.

5. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure (1, 2) sont vissées sur celui-ci.

6. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le boîtier de mesure présente une partie supérieure et une partie inférieure (1, 2) reliées l'une à l'autre par une fermeture à baïonnette (1.1, 2', 2'').

7. Dispositif de mesure selon la revendication 6, caractérisé en ce que des nervures de retenue (1') ont une face intérieure en biais (1'') pour le centrage d'une ailette de mesure (3) dans les boîtiers de mesure (1, 2)."

IX. La revendication 1 selon la requête principale est formulée comme suit:

"1. Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons telles que bière, limonade et autres boissons du même genre, comportant un boîtier présentant une partie supérieure et une partie inférieure, ainsi que des extrémités de raccordement pour les tuyaux, une roue à ailettes rotative faisant fonction d'élément de mesure étant montée dans ledit boîtier, caractérisé en ce que cette roue à ailettes (3) est montée dans des tourillons (3') et peut être centrée automatiquement par assemblage des parties du boîtier (1, 2)."

Les revendications dépendantes 2, 3 et 9 comportent d'autres indications relatives à la structure intérieure d'un dispositif de mesure selon la revendication 1, tandis que les revendications dépendantes 4 à 8 décrivent les extrémités de raccordement d'un dispositif de mesure selon la revendication 1.

X. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt

"1. Meßgerät zum Einbau in Leitungen für Getränke, insbesondere für Bier, mit einem Meßgehäuse sowie Anschlußenden für Leitungen und einen Meßkörper, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Anschlußenden als mit den Leitungsenden fest verbindbare Zwischenstücke (7, 8; 6, 9, 10) ausgebildet sind und die Zwischenstücke über Verbindungsteile (8, 6', 4, 6) mit dem Meßgehäuse (1, 2) lösbar verbunden sind, wobei die mit den Verbindungsteilen (4, 6') des Meßgehäuses in Verbindung stehenden Verbindungsteile (6, 8) der Zwischenstücke zueinander komplementär ausgebildet sind, und daß das Flügelrad durch Spitzenlager (3') gelagert und durch Zusammenfügen eines Oberteils (1) und eines Unterteils (2) des Gehäuses zwangsläufig zentrierbar ist."

Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 4 betreffen die Anschlußenden des Meßgerätes nach Patentanspruch 1, während die abhängigen Patentansprüche 5 bis 8 sich auf das Gehäuse des Meßgerätes bzw auf dessen inneren Aufbau beziehen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Große Beschwerdekammer (Art. 22 EPÜ) hat entschieden, daß bei der Durchführung einer internationalen Recherche durch das EPA die Feststellung nach Artikel 17 (3) a) PCT, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, auch "*a posteriori*". d. h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik und der daraus resultierenden Bildung einer vorläufigen Meinung über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, getroffen werden kann (Entscheidung G 1/89 "Polysuccinatester" (ABI. EPA 1991, 155) und Stellungnahme G 2/89 "Nichteinheitlichkeit *a posteriori*" (ABI EPA 1991, 166)) Dieser Grundsatz gilt genauso bei der Durchführung einer europäischen Recherche (Art. 92 EPÜ), weil in beiden Fällen die Recherchen und die Recherchenberichte praktisch identisch sind (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil B, Kapitel III, Abschnitt 4.4). Der Einwand der Beschwerdeführerin, daß eine Recherchenabteilung nicht berechtigt sei, die Feststellung einer mangelnden Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung auch "*a posteriori*" zu treffen, ist mithin nicht stichhaltig.
- 3 Die Recherchenabteilungen (Art. 17 EPÜ) gehören nicht zu den Organen der ersten Instanz, die beschwerdefähige Entscheidungen im Sinne von Artikel 106 (1) EPÜ erlassen. Folglich sind die Vorschriften der Regel 68 (2) EPÜ auf Mitteilungen gemäß Regel 46 (1)

X. Claim 1 according to the auxiliary request is worded as follows:

"1. Measuring device for fitting in beverage and in particular beer conduits, with a measuring casing and connecting ends for conduits and a measuring body, c h a r a c t e r i s e d i n t h a t t h e c o n n e c t i n g e n d s a r e c o n s t r u c t e d a s i n t e r m e d i a t e p i e c e s (7, 8; 6, 9, 10) firmly connectable to the conduit ends and the intermediate pieces are detachably connected to the measuring casing (1, 2) by means of connecting parts (8, 6', 4, 6), the connecting parts (6, 8) of the intermediate pieces linked to the connecting parts (4, 6') of the measuring casing being constructed in complementary manner to one another, and that the vane wheel is mounted by pivot bearings (3') and is forcibly centred by joining together an upper part (1) and a lower part (2) of the casing."

Dependent Claims 2 to 4 relate to the connecting ends of the measuring device according to Claim 1, and dependent Claims 5 to 8 relate to the measuring device's casing and its internal structure.

Reasons for the Decision

- 1 The appeal is admissible.
2. The Enlarged Board of Appeal (Article 22 EPC) has ruled that when the EPO carries out an international search, an international application may also be considered, under Article 17(3)(a) PCT, not to comply with the requirement of unity of invention "*a posteriori*", i.e. after prior art is taken into consideration and a provisional opinion on novelty and inventive step is thereby formed (Decision G 1/89 "Polysuccinate esters" (OJ EPO 1991, 155) and Opinion G 2/89 "Non-unity *a posteriori*" (OJ EPO 1991, 166)). This principle applies equally when carrying out a European search (Article 92 EPC) because in both cases the searches and search reports are virtually identical (cf. Guidelines for Examination in the EPO, Part B, Chapter III, Section 4.4). The appellants' objection that a Search Division is not entitled to decide that the claimed invention lacks unity "*a posteriori*" as well is therefore unfounded.
- 3 The Search Divisions (Article 17 EPC) do not belong to the departments of first instance which issue appealable decisions within the meaning of Article 106(1) EPC. Consequently the provisions of Rule 68(2) EPC are not applicable to communications under

X. La revendication 1 selon la requête subsidiaire est libellée comme suit

"1 Dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux pour boissons, en particulier pour la bière, comportant un boîtier de mesure, ainsi que des extrémités de raccordement pour les tuyaux et un élément de mesure, c a r a c t é r i s é e n c e q u e l e s e x t r é m i t é s d e r a c c o r d e m e n t s e p r é s e n t e n t s o u s l a f o r m e d e p i è c e s i n t e r m é d i a i r e s (7, 8; 6, 9, 10) dont la liaison aux extrémités des tuyaux a été conçue pour pouvoir être permanente, la liaison de ces pièces intermédiaires au boîtier de mesure (1, 2) étant de type démontable grâce à des pièces de liaison (8, 6', 4, 6), les pièces de liaison (6, 8) des pièces intermédiaires reliées aux pièces de liaison (4, 6') du boîtier de mesure étant complémentaires les unes des autres, la roue à ailettes étant montée dans des tourillons (3') et pouvant être centrée automatiquement par assemblage de la partie supérieure (1) et de la partie inférieure (2) du boîtier"

Les revendications dépendantes 2 à 4 concernent les extrémités de raccordement du dispositif de mesure selon la revendication 1, tandis que les revendications dépendantes 5 à 8 ont trait au boîtier du dispositif de mesure, plus précisément à sa structure interne

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Selon la Grande Chambre de recours (article 22 CBE), lorsque l'OEB effectue une recherche internationale, il peut constater en vertu de l'article 17(3)a) PCT qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et cela même "*a posteriori*". c'est-à-dire après avoir considéré l'état de la technique et pu se faire ainsi une idée provisoire de la nouveauté et de l'activité inventive (décision G 1/89 "Esters polysuccinates" (JO OEB 1991, 155) et Avis G 2/89 de la Grande Chambre de recours "Défaut d'unité *a posteriori*" (JO OEB 1991, 166)) Ce principe vaut également pour les recherches européennes (article 92 CBE), car les recherches et les rapports de recherche sont pratiquement identiques dans les deux cas (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie B, chapitre III, point 4 4). L'objection de la requérante selon laquelle une division de la recherche n'a pas qualité pour constater également *a posteriori* le défaut d'unité de l'invention revendiquée ne peut donc être retenue.
3. Les divisions de la recherche (article 17 CBE) ne figurent pas parmi les organes de première instance qui rendent des décisions susceptibles de recours au sens de l'article 106(1) CBE. En conséquence, les dispositions de la règle 68(2) CBE ne sont pas applica-

EPÜ nicht anwendbar. Diese Mitteilungen stellen des weiteren auch keine Entscheidungen im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ dar, weil es gemäß Artikel 97 (1) i. V. m. Artikel 82 und Regel 30 EPÜ in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen fällt, über die Einheitlichkeit der Erfindung zu entscheiden. Die von der Beschwerdeführerin gegen die Mitteilung der Recherchenabteilung vom 6. September 1985 erhobenen Einwände sind mithin unbegründet.

4. Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage, welche Rechtsfolge eintritt, wenn ein Anmelder es unterläßt, eine weitere Recherchegebühr gemäß Regel 46 (1) EPÜ zu entrichten, und überdies nicht ausdrücklich auf den betreffenden Gegenstand in seiner europäischen Patentanmeldung verzichtet hat, ist folgendes auszuführen:

4.1 In der Entscheidung T 178/84 (ABI. EPA 1989, 157) wird in der Form eines "*obiter dictum*" festgestellt, daß es eindeutig die Absicht der Regel 46 (1) EPÜ sei, "von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn auf die Aufforderung nach dieser Regel hin die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der dort festgesetzten Frist entrichtet wird". Gemäß dieser Auffassung hätte somit allein schon die Tatsache der Nichtzahlung dieser Gebühr zur Folge, daß zu Lasten des Anmelders ein Rechtsverlust entsteht, nämlich der Verlust des Rechts, darüber zu entscheiden, welchen der ursprünglich offenbaren Gegenstände er allenfalls bei der Weiterbearbeitung der betreffenden europäischen Patentanmeldung weiterhin als Erfindung beanspruchen will. Dem Anmelder bliebe dann nur noch die Möglichkeit, den Gegenstand, für den die weitere Recherchegebühr nicht entrichtet worden ist, in einer Teilanmeldung (Art. 76 EPÜ) weiterzuverfolgen.

4.2 Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Soll nämlich die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust sein, so wird dies in den Vorschriften des EPÜ ausdrücklich gesagt (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/88 "Schweigen des Einsprechenden/HOECHST"; ABI. EPA 1989, 189, 194). Die Wertung der Rechtsfolge einer Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühr im Rahmen der Regel 46 (1) EPÜ als Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten europäischen Patentanmeldung wäre somit nur unter der Voraussetzung zulässig, daß sie im Text dieser Vorschrift eine eindeutige Stütze findet. Das ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr ist Regel 46 (1) Satz 3 EPÜ im Umkehrschluß lediglich zu entnehmen, daß die Nichtzahlung einer weiteren Recherchegebühr zur Folge hat, daß die zuständige Recherchenabteilung für die Teile der europäischen Pa-

Rule 46(1) EPC. Moreover, these communications do not represent decisions within the meaning of Article 113(1) EPC because according to Article 97(1) in conjunction with Article 82 and Rule 30 EPC it is for the Examining Divisions to decide on unity of invention. The appellants' objections to the Search Division's communication of 6 September 1985 are thus without foundation.

4 On the question of the legal consequence of an applicant failing both to pay a further search fee in accordance with Rule 46(1) EPC and expressly to abandon the relevant subject-matter in his European patent application, the following needs to be said:

4.1 In decision T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) the Board states in the form of an *obiter dictum* that it is clearly the intention of Rule 46(1) EPC "to regard subject-matter as abandoned in a particular patent application if, in response to an invitation according to this rule, the further search fee is not paid for this subject-matter within the time limit set by that rule". According to that point of view the mere fact of non-payment of this fee would thus result for the applicant in a loss of rights, in this case loss of the right to decide which of the subject-matters originally disclosed he may still wish to claim as an invention when the European patent application is prosecuted further. The applicant would then only have the possibility of continuing with the subject-matter for which the further search fee was not paid in a divisional application (Article 76 EPC).

4.2 The Board does not share this view. Where the legal consequence of an omission is a loss of rights, this is expressly stated in the EPC provisions (cf. decision of the Enlarged Board of Appeal G 1/88 "Opponent's silence/HOECHST", OJ EPO 1989, 189, 194). To interpret the legal consequence of non-payment of the further search fee under Rule 46(1) EPC as abandonment of a subject-matter in a particular European patent application would thus be admissible only if a clear basis for such an interpretation could be found in the wording of that provision. That is not however the case. On the contrary, Rule 46(1), third sentence, EPC would merely suggest, by inverse inference, that non-payment of a further search fee results in the Search Division responsible not drawing up a European search report for those parts of the European patent application relating to the further invention concerned.

bles aux notifications visées à la règle 46(1) CBE. En outre, ces notifications ne constituent pas des décisions au sens de l'article 113(1) CBE, puisque, en vertu de l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 30 CBE, ce sont les divisions d'examen qui sont compétentes pour statuer sur l'unité d'invention. Les objections que la requérante avait soulevées à l'encontre de la notification de la division de la recherche en date du 6 septembre 1985 sont par conséquent mal fondées.

4. En ce qui concerne les conséquences juridiques du défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche au titre de la règle 46(1) CBE, notamment lorsque le demandeur n'a pas expressément renoncé à l'objet correspondant dans sa demande de brevet européen, il convient d'apporter les précisions suivantes

4.1 Dans la décision T 178/84 (JO OEB 1989, 157), la chambre a constaté en passant (argument "*obiter dictum*") qu'il ressort clairement de la règle 46(1) CBE "qu'un objet doit être considéré comme abandonné dans une demande de brevet si le demandeur n'acquiesce pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet après avoir été invité à le faire en application de cette règle". Ainsi, dans cette conception, le défaut de paiement de cette taxe suffirait à lui seul pour que le demandeur perde un droit, le droit de décider lequel des objets initialement divulgués il souhaite en tout état de cause continuer à revendiquer comme invention lors de la poursuite du traitement de sa demande de brevet européen. Quant à l'objet pour lequel il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche, le demandeur n'aurait donc plus d'autre choix que de le revendiquer dans une demande divisionnaire (article 76 CBE).

4.2 Or la Chambre ne partage pas cet avis. En effet, si l'omission d'un acte doit avoir pour effet juridique une perte de droit, la CBE le prévoit expressément (cf. décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 "Silence de l'opposant/HOECHST" publiée au JO OEB 1989, 189, 194). Pour pouvoir considérer dans le cadre de la règle 46(1) CBE qu'un objet d'une demande de brevet européen doit être réputé abandonné s'il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche pour cet objet, il faudrait que cet effet juridique découle clairement des dispositions de cette règle, ce qui n'est pas le cas. En effet, il ressort à contrario de la règle 46(1), troisième phrase CBE que s'il n'est pas acquitté de nouvelle taxe de recherche pour une autre invention, la division de la recherche compétente n'établit pas de rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen se rappor-

tentanmeldung, die sich auf die betreffende weitere Erfindung beziehen, keinen europäischen Recherchenbericht erstellt. Dadurch wird jedoch die Entscheidung über das künftige rechtliche Schicksal dieser Teile in keiner Weise präjudiziert. Darüber hat ausschließlich die zuständige Prüfungsabteilung zu befinden, weil bei ihr die Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung liegt (vgl. oben Abschnitt 3). Werden jedoch die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung unmittelbar nach der Durchführung der Recherche geändert, so kann sich unter Umständen eine Entscheidung über das rechtliche Schicksal dieser Teile erübrigen (vgl. unten Abschnitt 5).

5. Eine europäische Patentanmeldung muß nicht bloß in ihrer eingereichten Fassung, sondern vielmehr in jeder beliebigen Fassung, die sie bis zur Patenterteilung im Verfahren vor der zuständigen Prüfungsabteilung erhält, jeweils das Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Artikel 82 EPÜ erfüllen (vgl. Entscheidung T 178/84, ABI EPA 1989, 157). Die Einheitlichkeit der Erfindung kann daher immer nur gestützt auf Unterlagen beurteilt werden, die zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Erteilungsverfahrens gerade die europäische Patentanmeldung bilden (vgl. Entscheidung T 101/88 vom 21. Mai 1990). Ändert demzufolge ein Anmelder gemäß Regel 86 (2) EPÜ die Patentansprüche seiner europäischen Patentanmeldung in einer solchen Weise, daß sie sich inhaltlich von den ursprünglichen unterscheiden, so hat die zuständige Prüfungsabteilung insbesondere zu untersuchen, ob diese geänderten Patentansprüche als solche dem Erfordernis des Artikels 82 EPÜ genügen. Hat der Anmelder es andererseits vor der Änderung unterlassen, eine von einer Recherchenabteilung gestützt auf Regel 46 (1) EPÜ geforderte weitere Recherchegebühr zu entrichten, so ist die betreffende Prüfungsabteilung nur insoweit verpflichtet, die Einheitlichkeit der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen beanspruchten Erfindung zu prüfen, als im Verlauf des Prüfungsverfahrens geänderte Patentansprüche vorgelegt werden, die sich auf eine von der Recherchenabteilung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ermittelte weitere Erfindung beziehen, für die wegen Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühr kein europäischer Recherchenbericht erstellt worden ist, derart, daß eine Zusatzrecherche durchgeführt werden muß, weil bei dieser Sachlage der Anmelder ausschließlich in diesem Rahmen ein Rechtsschutzinteresse an der Durchführung einer solchen Prüfung der ursprünglich eingereichten Unterlagen geltend machen kann.

6. Die Patentansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag umfassen Merkmale des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 6, für den kein europäischer

The decision concerning the future legal fate of those parts is in no way prejudiced. The Examining Division responsible has sole power to decide this because the decision on the unity of the invention lies with it (cf. Section 3 above). If however the documents of the European patent application are amended directly after the search is carried out, it may in certain circumstances be unnecessary to decide on the legal fate of those parts (cf. Section 5 below).

5. The unity requirement under Article 82 EPC must be satisfied by a European patent application not only as filed but also at later stages of the patent grant procedure before the Examining Division (cf. decision T 178/84, OJ EPO 1989, 157). Unity of invention can therefore only ever be judged on the basis of documents constituting the European patent application at any given time during the grant procedure (cf. decision T 101/88 of 21 May 1990). Consequently, if an applicant amends the claims in his European patent application in accordance with Rule 86(2) EPC in such a way that they differ in substance from the claims as filed, the Examining Division responsible has to determine in particular whether the amended claims as such satisfy the requirement under Article 82 EPC. If, on the other hand, prior to the amendment the applicant has omitted to pay a further search fee required by a Search Division on the basis of Rule 46(1) EPC, the Examining Division concerned is obliged to examine the unity of the invention claimed in the documents as originally filed only insofar as amended claims are submitted during the examination procedure relating to a further invention, ascertained by the Search Division in the documents as filed, for which no European search report has been drawn up owing to failure to pay the further search fee, and an additional search therefore has to be carried out because in such circumstances the applicant could only thereby enforce a legitimate interest under the law in having the documents as originally filed so examined.

6. The claims according to the main and auxiliary requests cover features of Claim 6 as originally filed for which no European search report was drawn up.

tant à cette autre invention, ce qui ne préjuge toutefois en rien du sort que connaîtront lesdites parties sur le plan juridique. C'est la division d'examen qui est seule compétente pour décider de ce sort, car c'est à elle qu'il appartient de se prononcer sur l'unité de l'invention (cf. supra, point 3). Cependant, si des modifications sont apportées aux pièces de la demande de brevet européen immédiatement après l'exécution de la recherche, il se peut dans certains cas qu'il n'y ait plus lieu de décider du sort que devront connaître ces parties sur le plan juridique (cf. infra, point 5).

5. L'article 82 CBE prévoit que le texte de la demande de brevet européen doit satisfaire à l'exigence de l'unité d'invention, et ce non seulement lors du dépôt de la demande, mais aussi à tous les stades de la procédure devant la division d'examen compétente, jusqu'à la délivrance du brevet (cf. décision T 178/84, publiée au JO OEB 1989, 157). L'unité de l'invention ne peut donc être appréciée que sur la base des pièces qui, à un moment quelconque de la procédure de délivrance, constituent très exactement la demande de brevet européen (cf. décision T 101/88 en date du 21 mai 1990). Par conséquent, si un demandeur modifie les revendications de sa demande de brevet européen en application de la règle 86(2) CBE et que de ce fait le contenu de ces revendications diffère de celui des revendications initiales, il appartient à la division d'examen compétente de vérifier notamment si ces revendications modifiées satisfont en tant que telles à la condition requise à l'article 82 CBE. Si, par ailleurs, le demandeur a, avant d'apporter ces modifications, négligé d'acquitter une nouvelle taxe de recherche comme le lui avait demandé la division de la recherche en vertu de la règle 46(1) CBE, la division d'examen compétente n'est tenue d'examiner l'unité de l'invention revendiquée dans les pièces déposées initialement que dans la mesure où le demandeur produit au cours de la procédure d'examen des revendications modifiées se rapportant à une nouvelle invention dont l'existence avait été constatée par la division de la recherche dans les pièces déposées initialement, mais pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne, une nouvelle taxe de recherche n'ayant pas été acquittée, si bien qu'une recherche supplémentaire doit être effectuée: en effet dans ce cas, c'est uniquement dans le cadre de cette recherche supplémentaire que le demandeur peut faire valoir un intérêt légitime à ce que les pièces déposées initialement soient examinées.

6. Les revendications selon la requête principale et selon la requête subsidiaire comportent des caractéristiques reprises de la revendication 6 initiale-

Recherchenbericht erstellt worden ist. Aufgrund der oben (in Abschnitt 5) gemachten Ausführungen ist daher zunächst zu prüfen, ob die Recherchenabteilung zu Recht den Gegenstand dieses ursprünglich eingereichten Anspruchs nicht recherchiert hat. Dazu ist im einzelnen folgendes auszuführen:

6.1 Im Recherchenbericht vom 6. September 1985 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung zwei Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen enthält und daß die erste derselben sich auf "den Einbau des Meßgerätes in Leitungen" bezieht. Nach Ansicht der Recherchenabteilung war diese erste Erfindung oder Gruppe von Erfindungen in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 5 erwähnt. Dabei hat sie indessen übersehen, daß der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 6 nicht nur eine Bezugnahme auf diesen Patentanspruch 1 enthielt, sondern alternativ auch eine Bezugnahme auf jeweils einen der übrigen vorausgehenden Patentansprüche 2 bis 5. Hinzu kommt, daß der Patentanspruch 6 zu Recht sowohl auf den Patentanspruch 1 als auch auf die abhängigen Patentansprüche 2 bis 5 zurückbezogen ist. Er betrifft nämlich eine spezielle Ausgestaltung des Meßgehäuses, die sich als zusätzliches Merkmal jedem der in den vorhergehenden Patentansprüchen definierten Gegenstände hinzufügen läßt.

6.2 Der Recherchenbericht für die Teile der europäischen Patentanmeldung, die sich auf diese erste Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht, hätte folglich auch den Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 6 berücksichtigen müssen, insofern dieser Anspruch eine Bezugnahme auf den ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2, 3, 4 oder 5, in Kombination mit dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1, enthält.

6.3 Da bereits aus diesem Grunde für den Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 6 ein Recherchenbericht hätte erstellt werden müssen, erübrigt sich daher eine Prüfung, ob die ursprünglich eingereichten Unterlagen der europäischen Patentanmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 EPÜ) genügt haben.

7. Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag (vgl. oben Abschnitt IX) bezieht sich auf ein Meßgerät zum Einbau in Leitungen, mit einem Meßgehäuse, einem Meßkörper spezieller Konstruktion und, ganz allgemein, Anschlußenden für Leitungen.

Es ist eindeutig, daß es sich hier nicht um einen Gegenstand handelt, der eine Kombination von Merkmalen der

In the light of the statements made above (in Section 5) it first has to be established whether the Search Division was right in not searching the subject-matter of that claim as filed. The following comments need to be made in this respect:

6.1 In the search report of 6 September 1985 the appellants were informed that the European patent application contained two inventions or groups of inventions, and that the first of these related to "the fitting of a measuring device in conduits". In the Search Division's opinion this first invention or group of inventions was referred to in Claims 1 to 5 as originally filed. It overlooked the fact however that the original Claim 6 not only contained a reference to said Claim 1 but also, as an alternative, a reference to one of the other preceding Claims 2 to 5. In addition, Claim 6 correctly refers back not only to Claim 1 but also to dependent Claims 2 to 5, since it relates to a special presentation of the measuring casing which could be incorporated as an additional feature into any of the subject-matters defined in the preceding claims.

6.2 The search report for those parts of the European patent application relating to this first invention or group of inventions ought consequently to have taken account of the subject-matter of Claim 6 as originally filed too, since that claim contains a reference to original Claims 2, 3, 4 or 5 in combination with original Claim 1.

6.3 Since for this reason alone a search report should have been drawn up for the subject-matter of Claim 6 as originally filed, it is unnecessary to examine whether the documents of the European patent application as first filed satisfy the requirement of unity of invention (Article 82 EPC).

7. Claim 1 according to the main request (see Section IX above) relates to a measuring device for fitting in conduits with a measuring casing, a specially constructed measuring body and, in quite general terms, connecting ends for conduits.

This subject-matter clearly does not represent a combination of the features of Claims 1 and 6 as originally

deposited, pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne. Compte tenu de ce qui précède (point 5), il convient donc de vérifier tout d'abord si la division de la recherche a eu raison de ne pas effectuer de recherche pour l'objet de cette revendication initialement déposée, et à ce sujet, il y a lieu de formuler les remarques suivantes:

6.1 Dans le rapport de recherche du 6 septembre 1985, il a été notifié à la requérante que sa demande de brevet européen comportait deux inventions ou groupes d'inventions dont la (le) première (mier) se rapportait au "montage du dispositif de mesure dans des tuyaux". De l'avis de la division de la recherche, cette première invention (ou ce premier groupe d'inventions) était mentionnée (é) dans les revendications 1 à 5 déposées initialement. Toutefois, la division de la recherche n'a pas vu que la revendication 6 déposée initialement comportait une référence non seulement à la revendication 1, mais aussi à l'une quelconque des revendications précédentes 2 à 5. De surcroît, c'était à bon droit que la revendication 6 se référait à la revendication 1 ainsi qu'aux revendications dépendantes 2 à 5, puisqu'elle concernait une configuration particulière du boîtier de mesure, qui constituait une caractéristique supplémentaire pouvant être ajoutée à chacun des objets définis dans les revendications précédentes.

6.2 En conséquence, il aurait fallu que le rapport de recherche établi pour les parties de la demande de brevet européen se rapportant à cette première invention ou à ce premier groupe d'inventions tienne compte également de l'objet de la revendication 6 déposée initialement, puisque celle-ci comporte une référence aux revendications 2, 3, 4 ou 5 déposées initialement, considérées en combinaison avec la revendication 1 initialement déposée.

6.3 Puisque, ne serait-ce que pour cette simple raison, il aurait dû être établi un rapport de recherche pour l'objet de la revendication 6 déposée initialement, il n'y a donc plus lieu d'examiner si les pièces initiales de la demande de brevet européen satisfont à l'exigence de l'unité d'invention (article 82 CBE).

7 La revendication 1 selon la requête principale (cf. supra, point IX) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, comportant un boîtier de mesure, un élément de mesure de construction spéciale, et, d'une manière très générale, des extrémités de raccordement pour tuyaux.

Il est manifeste qu'il ne s'agit pas ici d'un objet combinant les caractéristiques des revendications 1 et 6 dépo-

ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 und 6 darstellt, da die wichtigen "Zwischenstücke" fehlen. Des weiteren ist der Beschreibung (auf Seite 2, Abschnitt 2) zu entnehmen, daß diese Zwischenstücke im Hinblick auf die Lösung der Aufgabe unerlässlich sind.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag überhaupt dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ genügt.

8. Nach Auffassung der Kammer betrifft der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag (vgl. oben Abschnitt X) ein einbaubares Meßgerät, das Merkmale der ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1, 2 und 6 aufweist. Durch die Kombination dieser Ansprüche wird andererseits eine Ausführungsform definiert, die unter die im Recherchenbericht zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen fällt (vgl. oben Abschnitt 6.2).

Im Hinblick auf eine eventuelle Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands dieses Anspruchs ist ferner gegebenenfalls eine zusätzliche Recherche durchzuführen.

9. Da die Prüfungsabteilung die Zulässigkeit der durchgeführten Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ und die Patentfähigkeit der von der Beschwerdeführerin gemäß Hauptantrag beziehungsweise gemäß Hilfsantrag beanspruchten Erfindung noch nicht geprüft hat, macht die Kammer von der Möglichkeit nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

10. Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens ist der von der Beschwerdeführerin hilfsweise gestellte Antrag, den Gegenstand der Patentansprüche gemäß Hauptantrag auszuscheiden und im Rahmen einer Teilmeldung weiterzuverfolgen, gegenstandslos. Dasselbe gilt in bezug auf den ebenfalls hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung.

11. Die Tatsache, daß die erste Instanz im vorliegenden Fall den mit der Einheitlichkeit der Erfindung verbundenen Fragenkomplex generell anders beurteilt hat als die Kammer, stellt keinen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr notwendig machen würde. Der diesbezügliche Antrag der Beschwerdeführerin wird daher zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

filed since the important "intermediate pieces" are missing. Furthermore, the description (on page 2, Section 2) indicates that those intermediate pieces are essential for solving the problem.

The question then arises as to whether Claim 1 according to the main request satisfies the requirement of Article 123(2) EPC at all.

8. In the Board's view the subject-matter of Claim 1 according to the auxiliary request (see Section X above) relates to a measuring device capable of being fitted that displays features of Claims 1, 2 and 6 as originally filed. By combining those claims, however, an embodiment is defined which falls within the invention or group of inventions first mentioned in the search report (see Section 6.2 above).

An additional search may also have to be carried out to enable the patentability of the subject-matter of this claim to be examined.

9. Since the Examining Division has not yet examined the admissibility of the amendments under Article 123(2) EPC or the patentability of the invention claimed by the appellants according to the main and auxiliary requests, the Board will avail itself of the option provided by Article 111(1) EPC and remit the case to the Examining Division for further prosecution.

10. This outcome of the appeal proceedings renders null and void the alternative request filed by the appellants for the subject-matter of the claims according to the main request to be divided out and prosecuted further in a divisional application. The same applies to the other alternative request for oral proceedings.

11. The fact that the department of first instance came to a different conclusion from the Board in respect of the series of questions associated with the unity of the invention in the present case does not constitute a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC rendering it necessary to reimburse the fee for appeal. The appellants' request to that effect is therefore rejected.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.

sées initialement, puisqu'il manque un élément important, à savoir les "pièces intermédiaires". En outre, il ressort de la description (page 2, paragraphe 2) que ces pièces intermédiaires sont indispensables pour résoudre le problème.

Il se pose donc la question de savoir d'une part si la revendication 1 selon la requête principale satisfait à la condition exigée à l'article 123(2) CBE.

8. D'autre part, de l'avis de la Chambre, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire (cf. supra point X) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, présentant des caractéristiques des revendications 1, 2 et 6 déposées initialement. La combinaison de ces revendications permet par ailleurs de définir un mode de réalisation qui entre dans le cadre de l'invention ou du groupe d'inventions mentionné(e) en premier lieu dans le rapport de recherche (cf. supra, point 6.2).

Pour permettre éventuellement l'examen de la brevetabilité de l'objet de cette revendication, il y a lieu, le cas échéant, d'effectuer une recherche supplémentaire.

9. Etant donné que la division d'examen n'a pas encore examiné la recevabilité au regard de l'article 123(2) CBE des modifications qui ont été apportées, ni la brevetabilité de l'invention revendiquée par la requérante dans sa requête principale ou dans sa requête subsidiaire, la Chambre, usant de la possibilité que lui offre l'article 111(1) CBE, renvoie l'affaire à la division d'examen pour qu'elle statue sur ces points.

10. Compte tenu de cette issue de la procédure de recours, la requête subsidiaire de la requérante visant à faire retirer de la demande l'objet des revendications selon la requête principale pour en faire poursuivre l'examen dans le cadre d'une demande divisionnaire est devenue sans objet. Il en va de même en ce qui concerne la requête, elle aussi formulée à titre subsidiaire, visant à la tenue d'une procédure orale.

11. Le fait que dans la présente affaire la Chambre et la première instance aient tranché de manière différente les questions en relation avec l'unité de l'invention ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, nécessitant le remboursement de la taxe de recours. La requête formulée en ce sens par la requérante est donc rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2 Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen

3 Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

3. The request for reimbursement of the fee for appeal is rejected.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de la procédure d'examen.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 12. August 1991
T 780/89 - 3.3.2
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: I. A. Holliday
R. L. J. Schulte

Anmelder: Bayer AG

Stichwort: Immunstimulierende Mittel/BAYER

Artikel: 52 (4) EPÜ

Schlagwort: "Therapeutische Behandlung" - "Prophylaxe" - "Immunstimulierung"

Leitsätze

I. Eine allgemeine Immunstimulierung oder die Stimulierung körpereigener Abwehrkräfte durch die Verwendung bestimmter Verbindungen, die gleichzeitig mit einer spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen einhergeht, ist als therapeutische Behandlung zu qualifizieren und gilt damit gemäß Artikel 52 (4) EPÜ als nicht gewerblich anwendbar (vgl. Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

II. Ist die Erhöhung der Fleischproduktion lediglich die Folge einer verbesserten Gesundheit und verringerten Sterberate aufgrund einer therapeutischen Behandlung mit einem bestimmten Stoff, so wird der Verwendungserfindung durch diesen Sekundärerfolg nicht der Charakter einer gemäß Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenen therapeutischen Behandlung genommen (vgl. Punkt 7 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 102 045.3 (Veröffentlichungsnummer 0 158 075) wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 28. Oktober 1989 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 zugrunde, die wie folgt lauten:

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 12 August 1991
T 780/89 - 3.3.2
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: I.A. Holliday
R.L.J. Schulte

Applicant: Bayer AG

**Headword: Immunostimulant/
BAYER**

Article: 52(4) EPC

Keyword: "Therapeutic treatment" - "Prophylaxis" - "Immunostimulation"

Headnote

I. General immunostimulation or stimulation of the body's own defences by the use of particular compounds, in conjunction with specific prophylaxis against certain infections, is to be classed as therapeutic treatment and therefore as not susceptible of industrial application in accordance with Article 52(4) EPC (point 6 of the Reasons for the Decision).

II. If an increase in meat production is merely the consequence of improved health and a lower death rate because of therapeutic treatment with a specific substance, this secondary effect does not deprive the use invention of the character of a therapeutic treatment excluded from patentability in accordance with Article 52(4), first sentence, EPC (point 7 of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 102 045.3 (publication number 0 158 075) was refused by the Examining Division. The decision was based on Claims 1 to 4, filed on 28 October 1989, which read as follows:

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2 en date du 12 août 1991
T 780/89 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: I.A. Holliday
R.L.J. Schulte

Demandeur: Bayer AG

**Référence: Immunostimulants/
BAYER**

Article: 52(4) CBE

Mot-clé: "Traitement thérapeutique" - "Prophylaxie" - "Immunostimulation"

Sommaire

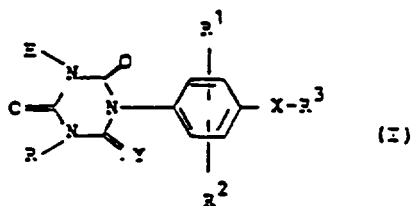
I. Une immunostimulation générale ou la stimulation des défenses naturelles par l'utilisation de certains composés, qui va de pair avec une prophylaxie spécifique de certaines infections, doit être qualifiée de traitement thérapeutique et n'est donc pas susceptible d'application industrielle conformément à l'article 52(4) CBE (cf point 6 des motifs de la décision).

II. Si l'augmentation de la production carnée est la seule conséquence d'une santé améliorée et d'un taux de mortalité réduit en raison d'un traitement thérapeutique se basant sur une certaine substance, un tel effet secondaire bénéfique ne saurait ôter à l'invention d'utilisation sa qualité de traitement thérapeutique, lequel est exclu de la brevetabilité (cf point 7 des motifs de la décision) conformément à l'article 52(4), première phrase CBE

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°85 102 045 3 (numéro de publication 0 158 075) a été rejetée par la division d'examen sur la base des revendications 1 à 4, déposées le 28 octobre 1989, qui s'énoncent comme suit:

1 Verwendung von Verbindungen der Formel (I)



in welcher R für Alkyl steht; R¹ für Wasserstoff, Alkyl, Halogen, Halogenalkyl, Alkoxy steht; R² für Wasserstoff, Alkyl, Halogen, Halogenalkyl, Alkoxy steht; R³ für gegebenenfalls substituiertes Aryl oder Heteroaryl steht; X für O oder S steht; Y für O oder S steht;

zur **nichttherapeutischen** Immunstimulierung bei Geflügel und nicht-humanen Säugetieren.

2. Verwendung von Verbindungen der Formel (I), wie voranstehend definiert, zur **Herstellung eines immunstimulierenden Mittels**.

3. Verwendung von Verbindungen der Formel (I), wie voranstehend definiert, zur **nichttherapeutischen** Stimulierung der körpereigenen Abwehr von Geflügel und nicht-humanen Säugetieren.

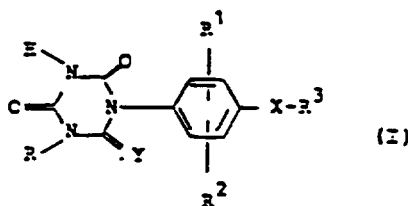
4. Verwendung von Verbindungen der Formel (I), wie voranstehend definiert, zur **Herstellung von Mitteln** zur Stimulierung der körpereigenen Abwehr

II. Die Prüfungsabteilung gründete die Zurückweisung der Anmeldung im wesentlichen darauf, daß die geltenden Ansprüche 1 und 3, die auf die Verwendung von in den jeweiligen Ansprüchen definierten Triazin-Derivaten zur sogenannten nichttherapeutischen Immunstimulierung bzw. Stimulierung der körpereigenen Abwehr gerichtet sind, nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (4) EPÜ erfüllen

Nach Auffassung der Prüfungsabteilung stellten diese beanspruchten Verwendungen eine prophylaktische Maßnahme dar, denn die Immunstimulierung bzw. die Stimulierung der körpereigenen Abwehr diene auch zur Vorbeugung von Krankheiten und somit fielen derartige Maßnahmen unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers", welche nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien.

Insbesondere könne der therapeutisch-pharmakologische Effekt der Wirksubstanz durch linguistische Umformulierungen nicht außer Kraft gesetzt werden. Auch unterscheidet Artikel 52 (4) EPÜ nicht zwischen der therapeutischen Behandlung eines menschlichen oder tierischen Körpers, was die Anmelderin durch die Umschreibung "nicht-humanen" Säugetiere zum Ausdruck bringen wolle.

"1. Use of compounds of formula (I)



where R stands for alkyl; R¹ for hydrogen, alkyl, halogen, alkyl halide, alkoxy; R² for hydrogen, alkyl, halogen, alkyl halide, alkoxy; R³ for substituted aryl or heteroaryl, if any; X for O or S; and Y for O or S,

for **non-therapeutic** immunostimulation in poultry and non-human mammals.

2. Use of compounds of formula (I), as defined above, **for the manufacture of an immunostimulant**.

3. Use of compounds of formula (I), as defined above, for **non-therapeutic** stimulation of the body's own defences in poultry and non-human mammals.

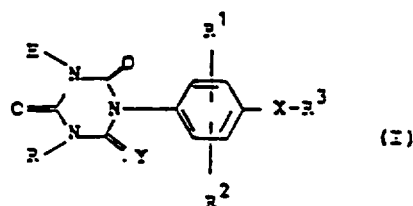
4. Use of compounds of formula (I), as defined above, **for the manufacture of agents** for stimulating the body's own defences."

II. The Examining Division refused the application essentially on the grounds that Claims 1 and 3, relating to use of the triazine derivatives defined therein for non-therapeutic immunostimulation or stimulation of the body's own defences, did not fulfil the requirements of Article 52(4) EPC.

It took the view that the claimed uses were prophylactic, since immunostimulation or stimulating the body's own defences also served to prevent disease; such measures therefore came under the concept of "treatment of the human or animal body by ... therapy", which according to Article 52(4) EPC was not patentable

In particular, the therapeutic/pharmacological effect of the active substance could not be cancelled out by a change of phraseology. Furthermore, Article 52(4) EPC did not differentiate between the therapeutic treatment of a human or an animal body, which the applicants were trying to do in an indirect way with their reference to "non-human" mammals

1. Utilisation de composés de formule (I)



dans laquelle R est un alkyle; R¹ un hydrogène, un alkyle, un halogène, un alkyle halogéné, un alcoxy; R² est un hydrogène, un alkyle, un halogène, un alkyle halogéné, un alcoxy; R³ un aryle ou un hétéroaryle éventuellement substitué; X est O ou S; Y est O ou S;

en vue de l'immunostimulation **à des fins non-thérapeutiques** chez la volaille et les mammifères autres que l'être humain.

2. Utilisation de composés de formule (I), telle que définie ci-dessus, pour **produire un immunostimulant**.

3. Utilisation de composés de formule (I), telle que définie ci-dessus, pour stimuler à des fins **non-thérapeutiques** les défenses naturelles chez la volaille et les mammifères autres que l'être humain.

4. Utilisation de composés de formule (I), telle que définie ci-dessus, **pour produire des agents** destinés à stimuler les défenses naturelles.

II. Le motif essentiel invoqué par la division d'examen pour justifier le rejet de la demande était que les revendications en vigueur 1 et 3, qui portent sur l'utilisation de dérivés de la triazine, définis dans chaque revendication, en vue de l'immunostimulation ou de la stimulation non thérapeutique des défenses naturelles, ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 52(4) CBE

De l'avis de la division d'examen, ces utilisations revendiquées représentent une mesure prophylactique, vu que l'immunostimulation ou la stimulation des défenses naturelles sert également à prévenir les maladies. Par conséquent, de telles mesures font partie du concept du "traitement thérapeutique du corps humain ou animal", qui, aux termes de l'article 52(4) CBE, est exclu de la brevetabilité.

L'effet thérapeutique et pharmacologique de la substance active ne peut notamment pas être rendu inexistant par une reformulation du texte. L'article 52(4) CBE n'établit pas non plus de distinction entre le traitement thérapeutique d'un corps humain et celui d'un corps animal, ce que voulait exprimer le demandeur en utilisant la périphrase mammifères "autres que l'être humain"

Gegen die geltenden Ansprüche 2 und 4, die auf die Verwendung des besagten Triazins zur Herstellung von Mitteln gerichtet ist, bestünden von seiten der Prüfungsabteilung jedoch keine Einwände, da diese Ansprüche im Einklang mit der Entscheidung G 1/83 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1985, 60) seien.

III. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerden ein.

IV In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung am 12. August 1991 hat die Beschwerdeführerin sinngemäß folgendes vorgebracht:

Bei den Entscheidungen T 19/86 (ABI. EPA 1989, 25) und T 116/85 (ABI. EPA 1989, 13) habe jeweils bei der Behandlung ein bestimmtes Krankheitsbild im Vordergrund gestanden, nämlich Impfung, d. h. prophylaktische Behandlung gegen eine bestimmte Krankheit sowie Behandlung gegen bestimmte Ektoparasiten. Daher seien diese als therapeutisch eingestuft worden, wohingegen die Immunstimulierung nicht gegen eine bestimmte Krankheit gerichtet sei. Vielmehr stünde im vorliegenden Falle ein rein gewerblicher Gesichtspunkt, nämlich eine Erhöhung der Fleischproduktion im Vordergrund. Auch hätten Beschwerdekammern in Sachen T 36/83 (ABI. EPA 1986, 295) und T 144/83 (ABI. EPA 1986, 301) Anwendungen, die unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt würden, als nicht-therapeutisch angesehen. Ferner sei bisher von Kammern in ähnlichen Grenzfällen, wie T 81/84 (ABI. EPA 1988, 207), T 290/86 vom 13. November 1990 (ABI. EPA 1992, 414) und T 582/88 vom 17. Mai 1990 ganz individuell entschieden worden. Bei dieser unklaren Sachlage könnten unmöglich die Folgen der Wahl einer bestimmten Anspruchskategorie vorausgesehen werden. Insbesondere im Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit europäischer Patente vor nationalen Gerichten, die sicherlich ebenso individuell entscheiden würden, könne bei einem Verzicht auf entweder die geltenden Ansprüche 1 und 3 oder 2 und 4 der Schutz für die Erfindung verlorengehen. Als Beispiel hierzu seien Entscheidungen eines niederländischen Beschwerdesenates (vgl. ABI. EPA 1988, 405), eines deutschen Nichtigkeitssenates im Bundespatentgericht sowie des britischen High Court zu nennen, die nicht im Einklang mit der Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes seien. Hieraus lasse sich jedenfalls ein Rechtsschutzinteresse des Anmelders ableiten, die Gefahren eines drohenden Rechtsverlustes zu mindern.

Zur gewerblichen Anwendbarkeit hat die Beschwerdeführerin insbesondere

The Examining Division had no objections however to Claims 2 and 4 relating to the use of triazine for the manufacture of certain agents, since these claims were in keeping with the Enlarged Board of Appeal's decision G 1/83 (OJ EPO 1985, 60).

III. The appellants appealed against this decision.

IV. In their statement of grounds and the oral proceedings on 12 August 1991 the appellants argued essentially as follows:

Decisions T 19/86 (OJ EPO 1989, 25) and T 116/85 (OJ EPO 1989, 13) had been concerned with treatment focused on a specific syndrome entailing vaccination: prophylactic treatment of a specific disease and treatment of specific ectoparasites. Both treatments were therefore classed as therapeutic. Immunostimulation on the other hand was not directed against any specific disease. The present case, for example, revolved around a purely commercial consideration - an increase in meat production. In T 36/83 (OJ EPO 1986, 295) and T 144/83 (OJ EPO 1986, 301), moreover, the Boards of Appeal had found certain applications carried out under medical supervision to be non-therapeutic, while in similar borderline cases such as T 81/84 (OJ EPO 1988, 207), T 290/86 of 13 November 1990 (OJ EPO 1992, 414) and T 582/88 of 17 May 1990, the Boards had decided differently each time. In such an unclear situation the consequences of choosing a specific category of claims could not possibly be foreseen. Dispensing with either Claims 1 and 3 or 2 and 4 might mean forfeiting protection, particularly given the legal validity of European patents before national courts, whose decisions were bound to be just as different. Examples of this could be seen in decisions delivered by an appeal division of the Netherlands Patent Office (OJ EPO 1988, 405), a revocation division in the German Federal Patent Court and the British High Court which were not in keeping with the practice of the Boards of Appeal of the European Patent Office. In any case the applicant clearly had an interest in reducing the risk of loss of rights.

On the subject of industrial applicability, the appellants further argued in

Toutefois, la division d'examen n'a formulé aucune objection quant aux revendications en vigueur 2 et 4, qui portent sur l'utilisation de ladite triazine, afin de produire des agents, dans la mesure où ces revendications concordent avec la décision G 1/83 rendue par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1985, 60).

III. Le requérant a formé un recours contre cette décision.

IV. Dans son mémoire exposant les motifs du recours et lors de la procédure orale qui s'est tenue le 12 août 1991, le requérant a en substance invoqué les arguments suivants:

Dans les décisions T 19/86 (JO OEB 1989, 25) et T 116/85 (JO OEB 1989, 13), un tableau clinique défini a été mis en avant dans les deux cas, à savoir une vaccination, c'est-à-dire le traitement prophylactique d'une maladie définie, ainsi qu'un traitement de lutte contre des ectoparasites déterminés. C'est pourquoi ces traitements ont été qualifiés de thérapeutiques, alors que l'immunostimulation n'est pas destinée à lutter contre une maladie donnée. Bien au contraire, c'est un aspect purement industriel qui, en l'espèce, a été mis au premier plan, soit en l'occurrence, l'augmentation de la production carnée. De même, dans les affaires T 36/83 (JO OEB 1986, 295) et T 144/83 (JO OEB 1986, 301), les chambres de recours avaient considéré les applications revendiquées, réalisées sous contrôle médical, comme étant de nature non thérapeutique. En outre, les chambres ont jusqu'à maintenant statué au cas par cas dans des affaires similaires, telles que les affaires T 81/84 (JO OEB 1988, 207), T 290/86 en date du 13 novembre 1990 (JO OEB 1992, 414) et T 582/88 en date du 17 mai 1990. Dans cette situation de fait confuse, il n'est pas possible de prévoir les conséquences entraînées par le choix d'une catégorie de revendication précise. S'agissant notamment de la valeur juridique des brevets européens devant les tribunaux nationaux, qui, selon toute probabilité, trancheraient également au cas par cas, il pourrait y avoir perte de la protection de l'invention s'il était renoncé aux revendications en vigueur 1 et 3 ou 2 et 4. A cet égard, il convient de citer en exemple les décisions rendues par une chambre de recours néerlandaise (cf. JO OEB 1988, 405), une chambre d'annulation allemande du Tribunal fédéral des brevets, ainsi que par la High Court britannique, qui ne concordent pas avec la pratique des chambres de recours de l'Office européen des brevets. En tout état de cause, on peut déduire des faits précédents l'intérêt que revêt la protection juridique pour le demandeur, afin de minimiser les risques d'une perte de droit imminente.

En ce qui concerne l'application industrielle, le requérant a notamment allé-

noch vorgetragen, daß man jetzt die Coccidioseprophylaxe nicht mehr zum Erfindungsgegenstand rechne und man nur im Sinne des Landwirtes aus Gewinnzwecken eine Erhöhung der Fleischproduktion als gewünschtes Ergebnis sehe.

Im Verlaufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin noch zwei neue Ansprüche in Form eines Hilfsantrages vorgelegt. Diese entsprechen den Ansprüchen 2 und 4 vom 28. Oktober 1988

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patentes mit den Ansprüchen 1 bis 4 vom 28. Oktober 1988 oder hilfsweise auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung am 12. August 1991 vorgelegten Ansprüche 1 und 2

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig

2. Gegenstand der Beschwerde ist die Frage, ob der Gewährbarkeit der Ansprüche 1 und 3 Artikel 52 (4) EPÜ entgegensteht. Die Ansprüche 2 und 4 wurden von der angegriffenen Entscheidung für gewährbar erachtet. Diese ihr günstige Feststellung greift die Beschwerde nicht an. Die Kammer sieht auch keinen Anlaß, diese Frage von sich aus zu prüfen.

3. Es verbleibt daher zu prüfen, ob die beanspruchte Verwendung von Verbindungen der Formel (I) zur Immunstimulierung bzw. Stimulierung der körpereigenen Abwehr unter den Begriff der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im Sinne des Artikels 52 (4) fällt. Zur Beantwortung dieser Frage kann sich die Kammer auf die bisherige Rechtsprechung stützen.

3.1 Die Entscheidung T 36/83 war mit der Frage befaßt, ob eine Verwendung therapeutischen oder nichttherapeutischen Charakter hat, wenn die Wirkungen eines Stoffes oder Stoffgemisches unterschiedlich sind. Im speziellen Fall offenbarte die Beschreibung im Rahmen der komedolytischen Behandlung ausdrücklich zwei sehr verschiedene Eigenschaften einer Verbindung, nämlich ihre bakterizide und ihre hygienische Wirkung, wobei dann festgestellt werden konnte, daß die letztgenannte Wirkung nichttherapeutischer Natur sei, so daß diese Verwendung des Stoffes zu lediglich hygienischen Zwecken nicht unter die Ausschlußregelung falle.

3.2 Analoge Überlegungen finden sich in der Entscheidung T 144/83, in der die Kammer feststellte, daß zwischen der dort in Rede stehenden kosmetischen Behandlung zur Verbesserung der körperlichen Erscheinung und der medizinischen Behandlung zur Heilung von Fettsucht keine klare Grenze

particular that the subject-matter of the invention no longer included the prevention of coccidiosis and that the only objective was an increase in meat production for the farmer's financial benefit.

In the course of the oral proceedings the appellants filed two new claims as an auxiliary request. These correspond to Claims 2 and 4 of 28 October 1988

V. The appellants request that the contested decision be set aside and a patent granted on the basis of Claims 1 to 4 of 28 October 1988 or, alternatively, Claims 1 and 2 filed during the oral proceedings on 12 August 1991.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The appeal is about whether granting Claims 1 and 3 runs counter to Article 52(4) EPC. In the contested decision Claims 2 and 4 were considered grantable. The appellants do not contest this point since it is in their favour. Nor does the Board see any reason to examine this matter itself.

3. It remains therefore to be established whether the claimed use of compounds of formula (I) for immunostimulation or stimulating the body's own defences counts as therapeutic treatment of the human or animal body within the meaning of Article 52(4) EPC. The Board can base its answer to this question on existing case law.

3.1 Decision T 36/83 dealt with the question whether a use was therapeutic or non-therapeutic if the effects of a substance or combination of substances differed. In that particular case, the description expressly disclosed two very different properties of a compound used in the treatment of comedones, i.e. its anti-bacterial and its hygienic action. Since the latter was non-therapeutic, use of this substance for purely hygienic purposes was not excluded from patentability.

3.2 Similar observations were made in T 144/83, in which the Board found that no clear distinction could be made between the cosmetic treatment in question for improving bodily appearance and the medical treatment for curing obesity. Article 52(4) EPC was, however, to be construed narrowly so

qué que la prophylaxie de la coccidiose n'est plus actuellement considérée comme faisant partie de l'invention, et qu'une augmentation de la production carnée ne constitue un résultat souhaité que du point de vue de l'agriculteur, c'est-à-dire dans le but de réaliser un bénéfice

Au cours de la procédure orale, le requérant a présenté deux nouvelles revendications sous la forme d'une requête subsidiaire. Celles-ci correspondent aux revendications 2 et 4 du 28 octobre 1988

V. Le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 4 du 28 octobre 1988 ou, à titre subsidiaire, sur la base des revendications 1 et 2 présentées le 12 août 1991 lors de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. L'objet du recours est de savoir si l'article 52(4) CBE s'oppose à l'admissibilité des revendications 1 et 3. Les revendications 2 et 4 ont quant à elles été jugées admissibles dans la décision attaquée. Le recours ne conteste donc pas cette conclusion favorable. La Chambre ne voit également aucune raison d'étudier cette question de sa propre initiative.

3. Il reste donc à examiner si l'utilisation revendiquée de composés de formule (I) aux fins de l'immunostimulation, ou de la stimulation des défenses naturelles, constitue un traitement thérapeutique du corps humain ou animal au sens de l'article 52(4) CBE. La chambre peut se fonder sur la jurisprudence actuelle en la matière, afin de répondre à cette question.

3.1 Dans la décision T 36/83, il s'agissait de savoir si une utilisation déterminée avait un caractère thérapeutique ou non lorsque les effets d'une substance ou d'une composition sont différents. En l'espèce, la description divulguait expressément, dans le cadre d'un traitement comédolytique, deux propriétés entièrement différentes d'un composé, à savoir une activité antibactérienne et une activité hygiénique. Il a été ensuite constaté que cette dernière activité était de nature non thérapeutique, de telle sorte que l'utilisation de la substance en question à des fins purement hygiéniques ne tombait pas sous le coup de la disposition relative à l'exclusion de la brevetabilité.

3.2 Dans la décision T 144/83, la chambre a développé un raisonnement analogue, constatant qu'il n'était pas possible d'établir une distinction claire entre le traitement esthétique en question, qui vise à améliorer l'apparence physique, et le traitement médical destiné à guérir l'obésité. Toutefois, il

gezogen werden könne. Artikel 52 (4) EPÜ sei aber eng auszulegen, damit diese Bestimmung dem Anmelder, der nur für die kosmetische Behandlung Schutz begehrt, kein Nachteil entstehe. Auch in diesem Fall hatte der zur Anwendung kommende chemische Stoff sowohl einen rein kosmetischen als auch einen therapeutischen Effekt und zeigte somit eindeutig zwei Wirkungen.

3.3 Sind die Eigenschaften eines Erzeugnisses aber nicht unterschiedlich, so wurde ein Anspruch als nicht gewährt angesehen, da die therapeutische von der nichttherapeutischen Verwendung nicht unterschieden werden kann.

In der Sache T 81/84 ging es um die Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Die Anmeldung bezog sich auf die Behandlung der Dysmenorrhoe, und die Ansprüche waren auf ein Verfahren zur Behandlung von Gebärmutterkrämpfen, ein Verfahren zur Linderung von Menstruationsbeschwerden beim Menschen und ein Stoffgemisch für diesen Verwendungszweck gerichtet. Die Anmelderin war der Ansicht, daß ein Verfahren zur Linderung von Menstruationsbeschwerden beim Menschen keine Behandlung einer Krankheit darstelle.

Demgegenüber stellte die Kammer fest, daß es nicht möglich und auch nicht zweckmäßig sei, zwischen einer ursächlichen und einer symptomatischen Therapie zu unterscheiden, d. h. zwischen Heilung und bloßer Linderung. Die Verwendung eines Medikaments könne immer dann angezeigt sein, wenn der menschliche Körper unter Krankheiten, Schmerzen, Beschwerden oder einer Minderung der Leistungsfähigkeit leide und die Verabreichung des Arzneimittels eine vollständige oder teilweise Heilung oder Linderung oder aber Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit bewirke oder dazu beitrage

Diese Schlußfolgerung ging von der Überlegung aus, daß die biochemischen Wirkungen und Mechanismen, die die Arzneimittel in Gang setzen, um den Körper wieder in den normalen, leistungsfähigen, schmerzfreien Zustand zu versetzen - unabhängig von den jeweiligen Ursachen - häufig sehr ähnlich oder gar identisch seien.

3 4 Ähnlich gelagert ist die Entscheidung T 116/85, in der festgestellt wird, daß im Rahmen von Artikel 52 (4) EPÜ eine rechtliche Unterscheidung zwischen der Verwendung eines bestimmten Pestizides in einem Verfahren zur Behandlung von Ektoparasiten und dem von Endoparasiten nicht möglich sei. Ein entsprechender Verwendungsanspruch unter Einsatz eines Pestizidgemisches zur Bekämpfung von Ektoparasiten-Befall wurde daher zurückgewiesen. Demgegen-

that it did not work to the disadvantage of an applicant seeking patent protection for the cosmetic treatment only. In that case too, the chemical substance used had both a purely cosmetic and a therapeutic effect, and therefore clearly displayed two types of action.

3.3 If the properties of a product did not differ, however, the claim was not considered grantable since the therapeutic use could not be distinguished from the non-therapeutic use.

T 81/84 concerned the relief of pain, discomfort or incapacity. The application related to the treatment of dysmenorrhoea and claimed a method for treating uterine cramps, a method for relieving menstrual discomfort in humans and a composition for such use. The applicants took the view that relieving menstrual discomfort in humans was not treating a disease.

The Board on the other hand found that it was neither possible nor desirable to distinguish between basic and symptomatic therapy, i.e. healing or cure and mere relief. The use of medicaments might be called for whenever the human body was suffering from a disease, illness, pain or discomfort or incapacity, and the administration thereof could provide or contribute to either full or partial healing, or relief or restoration of fitness.

This conclusion sprang from the observation that the biochemical effects and mechanisms which medicaments generated in order to restore the body to a normal, functioning, painless state were often very similar or even identical, irrespective of causes.

3.4 There was a similar situation in T 116/85, in which it was found that under Article 52(4) EPC it was not possible as a matter of law to distinguish between the uses of a particular pesticide in methods for the treatment of ectoparasites and endoparasites. A corresponding claim for the use of a pesticidal composition to control ectoparasitic infestations was therefore refused. The applicant argued, however, that while endoparasites constituted a disease, the treatment of ecto-

convenait d'interpréter l'article 52(4) CBE au sens strict, afin de ne pas désavantager le demandeur qui ne revendiquait de protection que pour le traitement esthétique. Dans ce cas également, la substance chimique utilisée avait aussi bien un effet purement esthétique qu'un effet thérapeutique. Elle présentait donc bien deux activités distinctes.

3.3 Si, en revanche, les propriétés d'un produit ne sont pas différentes, une revendication n'est pas considérée comme admissible, vu qu'il n'est pas possible de distinguer l'utilisation thérapeutique de l'utilisation à des fins non thérapeutiques.

Dans l'affaire T 81/84, il était question d'une méthode destinée à soulager des douleurs ou des troubles et à rétablir la santé. La demande avait trait au traitement de la dysménorrhée et les revendications portaient sur une méthode de traitement des spasmes utérins, une méthode visant à soulager le syndrome prémenstruel et une composition à cette fin. Le demandeur était d'avis qu'une méthode destinée à soulager le syndrome prémenstruel ne constituait pas un traitement d'une maladie.

La chambre a constaté quant à elle qu'il était impossible et peu souhaitable de faire la distinction entre thérapeutique causale et thérapeutique symptomatique, autrement dit entre le fait de guérir ou de soigner et celui d'apporter un simple soulagement. Il peut être recouru à des médicaments chaque fois que le corps humain est affecté par une maladie, un trouble, une douleur, un malaise ou une incapacité, et leur administration peut produire une guérison ou contribuer à une guérison totale ou partielle, soulager ou rétablir la santé.

Cette conclusion résultait de l'argument selon lequel les mécanismes et les effets biochimiques déclenchés par les médicaments afin de rétablir la santé d'un sujet sont souvent très voisins ou même identiques dans les deux cas, indépendamment de leur cause réelle

3 4 Dans la décision T 116/85, analogue à la précédente, il est constaté que, dans le cadre de l'article 52(4) CBE, il n'est juridiquement pas possible de distinguer selon qu'un pesticide donné est utilisé dans une méthode appliquée comme traitement de lutte contre les ectoparasites ou contre les endoparasites. Par conséquent, la revendication d'utilisation correspondante, prévoyant l'emploi d'une composition pesticide destinée à lutter contre les infestations ectoparasites, a

über hatte die Anmelderin vorgetragen, daß Endoparasiten eine Krankheit seien, wohingegen die Behandlung von Ektoparasiten keine medizinische Behandlung darstelle, weil sie in der Regel vom Landwirt routinemäßig durchgeführt würde.

3.5 Auch die Entscheidung T 19/86 geht davon aus, daß die Zuordnung als therapeutisch im Sinne von Artikel 52 (4) EPÜ nicht von der Form oder der Art einer Behandlung abhängig ist. Es war die Frage zu entscheiden, ob die Anwendung eines bekannten Impfstoffes bei einer neuen Gruppe von Schweinen, nämlich seropositiven Schweinen, die noch vom Muttertier her immun sind, eine neue Verwendung des Impfstoffes darstellt. Die Kammer ging von der Annahme aus, daß es sich bei der Anwendung eines Impfstoffes auf seropositive Tiere eher um eine prophylaktische Behandlung als um eine Heilbehandlung handele. Beide Behandlungsformen dienten demselben Zwecke, nämlich der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit, und fielen somit unter Artikel 52 (4) EPÜ. Da neben der therapeutischen Eigenschaft des Impfstoffes keine grundsätzlich unterschiedliche Wirkung aufgezeigt wurde, konnten in diesem Falle nur Ansprüche im Rahmen der sogenannten zweiten medizinischen Indikation zugelassen werden.

3.6 In der Sache T 582/88 vom 17. Mai 1990 (zitiert im Jahresbericht 1990, ABl. EPA 1991, Beilage zu Heft 6, Seite 19) enthielten die Ansprüche zwar den Hinweis "nichttherapeutische Behandlung" oder "nichttherapeutische Verwendung", jedoch konnte in diesem Fall zwischen einer rein therapeutischen Eigenschaft des angewandten Mittels (nämlich eines Antibiotikums) und einem meßbaren Erfolg (nämlich der Erhöhung der Milchproduktion eines Wiederkäuers) unterschieden werden. Die Erhöhung der Milchproduktion nach T 582/88 unter Beeinflussung der Pansenfermentation ist aber eindeutig von einem bakteriziden Effekt des dort verwendeten Antibiotikums unterscheidbar, so daß die entscheidende Kammer eine Anwendung von Artikel 52 (4) EPÜ nicht in Betracht gezogen hat.

3.7 In der Entscheidung T 290/86 ist nochmals dargelegt, daß bei sich überlagernden, also nicht unterscheidbaren Wirkungen einer Behandlung (nämlich scheinbar rein kosmetische Entfernung des Zahnbelages und Verhinderung periodontaler Erkrankungen), die unvermeidbar mit einer Therapie verknüpft sind, ein zusätzlicher Verwendungsanspruch außerhalb des Rahmens der zweiten medizinischen Indikation ausgeschlossen ist.

4. Aus der zitierten Rechtsprechung ergibt sich, daß eine Patentierung ausgeschlossen ist, wenn das Verfahren eine therapeutische Behandlung darstellt. Hat das Verfahren aber nicht aus-

parasites was not a medical treatment since it was normally carried out by farmers as a matter of routine.

3.5 In T 19/86, too, the Board assumed that classification as therapeutic within the meaning of Article 52(4) EPC was not dependent on the form or type of treatment. Here the question was whether the use of a known vaccine in a new class of pigs, namely sero-positive pigs that were still maternally immune, constituted a new use of the vaccine. The Board assumed that the vaccine's use on sero-positive animals was a prophylactic rather than a curative measure. Both forms of treatment had the same objective, i.e. the maintenance or restoration of health, and therefore came under the provisions of Article 52(4) EPC. Since no fundamentally different action could be demonstrated for the vaccine other than its therapeutic property, only claims for the second medical use were admissible.

3.6 In T 582/88 of 17 May 1990 (cited in the 1990 case law report, OJ EPO 1991, supplement to issue 6, page 19) the claims did contain the words "non-therapeutic treatment" or "non-therapeutic use", but a distinction was made between a purely therapeutic property of the agent used (an antibiotic) and a measurable result (an increase in the milk production of a ruminant). However, this increase in milk production - achieved by influencing fermentation in the rumen - can be clearly distinguished from the bactericidal effect of the antibiotic used. The Board did not therefore consider applying Article 52(4) EPC.

3.7 T 290/86 again demonstrated that where a treatment has overlapping and therefore indistinguishable effects (i.e. the apparently purely cosmetic removal of dental plaque and the prevention of periodontal disease), which are inextricably linked with therapy, a claim for anything other than a second medical use is excluded from patentability.

4. It follows from the case law cited that a method which constitutes a therapeutic treatment cannot be patented. If it has more than only a therapeutic effect, however, then under Article

été rejetée. Au contraire, le demandeur avait allégué que les endoparasites constituaient une maladie, mais que le traitement des ectoparasites ne représentait pas un traitement médical, celui-ci étant en effet pratiqué régulièrement par l'agriculteur.

3.5 La décision T 19/86 part également du principe que le terme de "thérapeutique" au sens de l'article 52(4) CBE ne dépend ni de la forme ni de la nature d'un traitement. Il s'agissait en l'espèce de trancher la question de savoir si l'application d'un vaccin connu à un nouveau groupe de porcs, soit des porcs séropositifs, bénéficiant d'une immunité congénitale, représentait une utilisation nouvelle du vaccin. La chambre s'est fondée sur l'hypothèse que l'application d'un vaccin à des animaux séropositifs représentait plutôt un traitement prophylactique qu'un traitement curatif. Ces deux formes de traitement, qui tendaient au même but, à savoir la préservation ou le rétablissement de la santé, tombaient donc sous le coup de l'article 52(4) CBE. Comme il n'a pas été possible de mettre en évidence, outre la propriété thérapeutique du vaccin, un autre effet fondamentalement différent, seules les revendications relatives à ce que l'on appelle la deuxième indication médicale ont, en l'espèce, été déclarées admissibles.

3.6 Dans l'affaire T 582/88 en date du 17 mai 1990 (citée dans le rapport annuel de 1990, supplément au JO OEB n° 6/1991, 19), les revendications faisaient certes état d'un "traitement non thérapeutique" ou d'une "utilisation non thérapeutique". Toutefois, il a été possible dans ce cas d'établir une distinction entre la propriété purement thérapeutique de l'agent utilisé (en l'occurrence un antibiotique) et un résultat mesurable (à savoir l'augmentation de la production de lait chez un ruminant). D'après l'affaire T 582/88, l'augmentation de la production de lait obtenue en agissant sur la fermentation du rumen se différencie clairement de l'effet bactéricide de l'antibiotique utilisé. Par conséquent, la chambre chargée de statuer sur l'affaire n'a pas envisagé l'application de l'article 52(4) CBE.

3.7 Dans la décision T 290/86, le principe suivant a été réaffirmé: lorsqu'un traitement présente inévitablement deux effets qui se superposent, c'est-à-dire indissociables (en l'occurrence l'élimination de la plaque dentaire à des fins purement esthétiques et la prévention des maladies périodontales), la revendication d'une nouvelle utilisation en dehors du cadre de la deuxième indication médicale est exclue.

4. Il ressort de la jurisprudence précitée que la brevetabilité est exclue lorsque la méthode revendiquée constitue un traitement thérapeutique. En revanche, si elle ne présente pas unique-

schließlich eine therapeutische Wirkung, dann gilt es insoweit gemäß Artikel 52 (4) EPÜ als eine gewerblich anwendbare Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ, für das ein Patent erteilt werden kann, wenn die üblichen Patentierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dieser Grundsatz, daß nur solche Verfahren zur therapeutischen Behandlung vom Patentschutz ausgenommen sind, die sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich vollziehen und deshalb nicht gewerblich anwendbar sind, wird auch in der Rechtsprechung nationaler Gerichte vertreten (vgl. z. B. BGH-Entscheidung "Hydropyridin", ABl. EPA 1984, 31, 26 unter Punkt 3 d)). Auch die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung der Beschwerdeabteilung des niederländischen Patentamtes (Octrooiraad, Afdeling van Beroep vom 30. September 1987, Nr. 16673) besagt in diesem Zusammenhang nichts anderes. Nicht zuletzt auch aus Gründen der Harmonisierung der europäischen und nationalen Rechtsprechung zu inhaltsgleichen Vorschriften hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsprechung fest.

5 Es ist somit die Frage zu klären, ob die Verbindungen der Formel (I) neben den coccidiociden Wirkungen und der Wirksamkeit gegenüber der Toxoplasmose, also den therapeutischen Effekten, auch andere Wirkungen für das Immunsystem von Geflügel und Säugetieren haben, die nicht mit dieser therapeutischen Behandlung in Verbindung stehen.

6. Es ist richtig, daß eine Immunstimulierung nicht immer notwendigerweise mit dem Ziel eingesetzt wird, eine bestimmte Krankheit zu verhüten. Daraus folgt aber nicht, daß eine Immunstimulierung keine therapeutische Behandlung ist, denn sie dient ganz allgemein dazu, künftig mögliche Leiden möglichst zu verhindern oder zu lindern. Damit ist sie als therapeutische Maßnahme zu qualifizieren, denn jede Prophylaxe dient der Erhaltung der Gesundheit und fällt damit unter Artikel 52 (4) EPÜ. Darüber hinaus geht die von der Anmelderin als unspezifisch eingestufte Immunstimulierung oder die Stimulierung der körpereigenen Abwehr durch die Verbindungen der Formel (I) immer **gleichzeitig** mit einer spezifischen Prophylaxe gegen Coccidiose- und Toxoplasmose-Infektionen einher. Es liegen der Kammer jedenfalls keine Informationen vor, und die Anmeldungsunterlagen offenbaren auch keine konkrete Lehre, weshalb diese spezifische Prophylaxe nicht eintreten sollte. Auch das zeigt, daß es sich um eine Prophylaxe handelt, die als therapeutische Behandlung zu qualifizieren ist.

7. Die Anmelderin hat geltend gemacht, daß durch die Immunstimulierung die Fleischproduktion erhöht

52(4) EPC it counts as an invention susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC, for which a patent may be granted if the usual requirements for patentability are met. The principle that only those methods of therapeutic treatment are unpatentable which are carried out wholly outside the industrial sector and are therefore not susceptible of industrial application is also supported by the case law of national courts (cf. for example the *Bundesgerichtshof* [German Federal Court of Justice] "Hydropyridine" decision, OJ EPO 1984, 26, 31 under point 3(d)). Nor does a decision of the Netherlands Patent Office's appeal division (Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 30 September 1987, No 16673), which is cited by the appellants, say anything different on this matter. The Board upholds the existing case law - not least in the interests of harmonising European and national case law on identical provisions.

5. The question therefore is whether the compounds of formula (I), in addition to coccidiocidal action and effectiveness against toxoplasmosis, i.e. their therapeutic effects, also have other effects on the immune systems of poultry and mammals that are unconnected with this therapeutic treatment.

6. It is true that immunostimulation is not always employed in order to prevent a specific disease. It does not follow, however, that it is not a therapeutic treatment, for it does generally serve to prevent or alleviate potential ailments. It is therefore to be classified as a therapeutic measure, since all prophylaxis serves to maintain health and therefore comes under the provisions of Article 52(4) EPC. Furthermore, immunostimulation or stimulation of the body's own defences using compounds of formula (I), a measure classified by the applicants as non-specific, is always accompanied **simultaneously** by specific prophylactic measures against infection with coccidiosis and toxoplasmosis. The Board at any rate has no information and the application documents say nothing specific on why this particular prophylactic measure should not be carried out. This too demonstrates that the treatment is prophylactic and has to be classified as therapeutic.

7 The applicants assert that immunostimulation increases meat production. If true, however, that would still not

ment un effet thérapeutique, elle est considérée, conformément à l'article 52(4) CBE, comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE, et il est possible de délivrer un brevet pour cette méthode lorsque les conditions habituelles exigées pour la brevetabilité sont par ailleurs remplies. Ce principe, selon lequel seules les méthodes de traitement thérapeutique qui concernent exclusivement un domaine non industriel et qui ne sont donc pas susceptibles d'application industrielle sont exclues de la protection conférée par le brevet, est également posé dans la jurisprudence des juridictions nationales (cf. par exemple la décision "Hydropyridine" du *Bundesgerichtshof*, JO OEB 1984, 31, 26, point 3d)). De même, la décision rendue par la division de recours de l'Office néerlandais des brevets, et qui a été citée par le requérant (Octrooiraad, Afdeling van Beroep en date du 30 septembre 1987, n° 16673), présente en substance la même argumentation. Enfin, la chambre s'en tient à sa jurisprudence actuelle, notamment aux fins de l'harmonisation de la jurisprudence européenne et nationale en ce qui concerne des dispositions de même nature.

5. Il convient donc de répondre à la question de savoir si les composés de formule (I) présentent, outre des effets thérapeutiques - c.à.d. une action coccidiocide et une efficacité contre la toxoplasmose - d'autres effets sur le système immunitaire chez la volaille et les mammifères, qui soient sans relation avec le traitement thérapeutique susmentionné.

6. Il est vrai qu'une immunostimulation n'est pas toujours pratiquée dans le seul but de prévenir une maladie donnée. Il ne s'ensuit cependant pas qu'une immunostimulation ne représente pas un traitement thérapeutique, car d'une manière générale, elle sert autant que possible à prévenir ou à soulager les éventuelles souffrances à venir. Elle doit donc être considérée comme une mesure thérapeutique, vu que toute prophylaxie vise à préserver la santé, et tombe ainsi sous le coup de l'article 52(4) CBE. De surcroît, l'immunostimulation, que le demandeur a qualifiée de non spécifique, ou la stimulation des défenses naturelles par les composés de formule (I), va toujours **de pair** avec une prophylaxie spécifique de la coccidiose et de la toxoplasmose. En tout état de cause, la chambre ne dispose pas d'informations et les documents de la demande ne divulguent pas non plus d'enseignement concret de nature à démontrer qu'une telle prophylaxie spécifique ne se produirait pas. Cela montre également qu'il s'agit en l'occurrence d'une prophylaxie qui doit être qualifiée de traitement thérapeutique.

7 Le demandeur a fait valoir que l'immunostimulation avait pour effet d'augmenter la production carnée. Si

wird. Wenn man das als richtig unterstellt, so führt das hier zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung, denn selbst wenn mehr Fleisch produziert wird, weil weniger Tiere krank werden oder sterben, so bleibt das Verfahren, für das Schutz beansprucht wird, eine therapeutische Behandlung. Die Erhöhung der Fleischproduktion ist lediglich eine Folge der therapeutischen Behandlung. Ein reiner Sekundärerfolg einer erfolgreichen therapeutischen Behandlung nimmt aber dieser nicht den Charakter einer therapeutischen Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ (zu dem anders gelagerten Fall T 582/88, vgl. oben Punkt 3.6).

8. Die Anmelderin hat unter Hinweis auf Entscheidungen in den Vertragsstaaten gemeint, daß vom EPA Verwendungsansprüche zur Immunstimulierung zugelassen werden sollten. Die Kammer sind keine Entscheidungen aus den Vertragsstaaten bekannt, die Ansprüche der hier vorliegenden Art für gewährt halten. Das ergibt sich auch nicht aus den von der Anmelderin zitierten Entscheidungen. Aber selbst wenn es so wäre, so wäre damit die Kammer nicht von ihrer Verpflichtung befreit, Artikel 52 (4) EPÜ auf den vorliegenden Fall anzuwenden.

9 Bei dieser Sachlage ist die Kammer der Auffassung, daß die Verwendung von Verbindungen der Formel (I) zur Immunstimulierung oder Stimulierung der körpereigenen Abwehr nach den Ansprüchen 1 und 3 des Hauptantrages als therapeutische Behandlung oder als therapeutische Anwendung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Diese Bestimmung steht der Gewährbarkeit der Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrages, die den Ansprüchen 2 und 4 des Hauptantrages entsprechen, nicht entgegen, so daß die Sache insoweit an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen mit der Auflage, ein Patent gemäß Hilfsantrag und einer noch anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

alter the legal position, since even if more meat is produced because fewer animals become sick or die the method for which patent protection is claimed remains a therapeutic treatment. The increase in meat production is merely a consequence of the therapeutic treatment. A purely secondary effect of successful therapeutic treatment does not deprive the latter of its character as a therapeutic treatment within the meaning of Article 52(4) EPC (for case T 582/88, which was decided differently, cf. point 3.6 above).

8 Referring to decisions in the Contracting States the applicants felt that the EPO ought to allow use claims for immunostimulation. The Board is not aware of any decisions in the Contracting States that deem claims of this type to be patentable. Nor does this follow from the decisions cited by the applicant. But even if it were the case, the Board would not be released from its obligation to apply Article 52(4) EPC in the present circumstances.

9 The Board therefore considers that the use of compounds of formula (I) for immunostimulation or stimulating the body's own defences in accordance with Claims 1 and 3 of the main request constitutes therapy or therapeutic use within the meaning of Article 52(4) EPC and accordingly cannot be patented. This provision is no obstacle to the grant of Claims 1 and 2 of the auxiliary request, which correspond to Claims 2 and 4 of the main request; the matter is therefore to be referred back to the Examining Division.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside
2. The matter is referred back to the Examining Division with the request that it grant a patent in accordance with the auxiliary request and an amended description.

l'on considère cette affirmation exacte, les motifs et le dispositif de la décision n'en sont pour autant aucunement modifiés, car même si la production carnée est augmentée en raison d'une diminution du nombre d'animaux malades ou de leur taux de mortalité, la méthode dont la protection est recherchée n'en demeure pas moins un traitement thérapeutique. L'augmentation de la production carnée n'est qu'une simple conséquence du traitement thérapeutique. Un pur effet secondaire bénéfique d'un traitement thérapeutique efficace ne saurait ôter à ce dernier sa qualité de traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE (en ce qui concerne l'affaire différente T 582/88, cf. le point 3.6 ci-dessus).

8. Se référant à des décisions rendues dans les Etats contractants, le demandeur a allégué que les revendications d'utilisation aux fins de l'immunostimulation devaient être admises par l'OEB. Or, à la connaissance de la chambre, il n'existe aucune décision, rendue dans les Etats contractants, qui considère des revendications de cette nature comme admissibles. Une telle conclusion ne ressort pas non plus des décisions citées par le demandeur. Mais même si tel était le cas, la chambre ne serait pas pour autant libérée de son obligation d'appliquer l'article 52(4) CBE dans la présente espèce.

9. Au vu de ces faits, la chambre est d'avis que l'utilisation des composés de formule (I), aux fins de l'immunostimulation ou de la stimulation des défenses naturelles selon les revendications 1 et 3 de la requête principale, est exclue de la brevetabilité en tant que traitement thérapeutique ou en tant qu'application à des fins thérapeutiques au sens de l'article 52(4) CBE. Cette disposition ne s'oppose pas à l'admissibilité des revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire, qui correspondent aux revendications 2 et 4 de la requête principale, de sorte que l'affaire doit être renvoyée à la division d'examen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen, à charge pour elle de délivrer un brevet sur la base de la requête subsidiaire et d'une description à modifier en conséquence.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 21. Oktober 1991 T 484/90 - 3.2.1*/**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
P. Alting van Geusau
M. Schar
J.-C. De Preter

Patentinhaber/Beschwerdeführer: POMAGALSKI S.A.

Einsprechender/Beschwerdegegner: Konrad Doppelmayr & Sohn Maschinenfabrik

Stichwort: Seilbahn/POMAGALSKI

Artikel: 113 (1), 114 (1) EPÜ

Regel: 67, 68 (1), 71 (2) EPÜ

Schlagwort: "Entscheidung in der mündlichen Verhandlung auf der Grundlage einer Entgegenhaltung, die dem nicht erschienenen Beteiligten nicht zur Kenntnis gebracht war" - "Entscheidung verletzt Recht auf rechtliches Gehör (bejaht)" - "Verzicht auf rechtliches Gehör bei Nichterscheinen (verneint)" - "wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch ohne Antrag (bejaht)" - "Verpflichtung zur Prüfung eines geänderten Hauptanspruchs, in den der Inhalt eines nicht angefochtenen abhängigen Anspruchs aufgenommen wurde (bejaht)"

Leitsatz

Bleibt ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter der mündlichen Verhandlung fern, so verletzt eine ihn beschwerende Entscheidung, die auf neue Beweismittel (z. B. eine Entgegenhaltung) gestützt ist, zu denen er sich nicht äußern konnte, zwangsläufig sein Recht auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1)), es sei denn, der ferngebliebene Beteiligte hat zu verstehen gegeben, daß er auf die Ausübung dieses Rechts verzichtet

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 9. Januar 1984 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 400 036.4, die die Priorität einer französischen Patentanmeldung vom 17. Januar 1983 in Anspruch nahm, wurde am 27. August 1986 das europäische Patent Nr. 114 129 erteilt

II. Am 25. Mai 1987 legte die Beschwerdegegnerin Einspruch gegen das europäische Patent ein und bean-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 21 October 1991 T 484/90 - 3.2.1*/**
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: M. Ceyte
P. Alting van Geusau
M. Schar
J.-C. De Preter

Appellant/Patent proprietor: POMAGALSKI S.A.

Respondent/Opponent: Konrad Doppelmayr & Sohn Maschinenfabrik

Headword: Cable car/ POMAGALSKI

Article: 113(1), 114(1) EPC

Rule: 67, 68(1), 71(2) EPC

Keyword: "Decision issued during oral proceedings based on document not brought to attention of absent party" - "Decision taken an infringement of right to be heard (yes)" - "Non-appearance interpreted as forfeiting right to be heard (no)" - "Substantial procedural violation (yes)" - "Reimbursement of appeal fees although not requested (yes)" - "Obligation to examine an amended main claim taking up the content of an unproposed dependent claim (yes)"

Headnote

If a party duly summoned to oral proceedings does not appear as summoned, a decision against it which is based on new evidence (such as a document) on which it has not had an opportunity to present its comments may not be pronounced at those oral proceedings without infringing the absent party's right to be heard (Article 113(1)), unless it has indicated that it is forfeiting that right

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 84 400.036.4, filed on 9 January 1984 and claiming the priority of a French application dated 17 January 1983, led to the grant of European patent No. 114 129 on 27 August 1986.

II. On 25 May 1987 the respondents filed a notice of opposition against the European patent, requesting that it be

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 21 octobre 1991 T 484/90 - 3.2.1*/**
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: M. Ceyte
P. Alting van Geusau
M. Schar
J.-C. De Preter

Titulaire du brevet/requérant: POMAGALSKI S.A.

Opposant/intimé: Konrad Doppelmayr & Sohn Maschinenfabrik

Référence: Télécabine/ POMAGALSKI

Article: 113(1), 114(1) CBE

Règle: 67, 68(1), 71(2) CBE

Mot-clé: "Décision prise en procédure orale, sur la base d'un document qui n'avait pas été porté à la connaissance de la partie n'ayant pas comparu" - "Décision prise en violation du droit d'être entendu (oui)" - "Non-comparution interprétée comme une renonciation au droit d'être entendu (non)" - "Vice substantiel de procédure (oui)" - "Remboursement de la taxe de recours bien que non demandé (oui)" - "Obligation d'examiner une revendication principale modifiée reprenant le contenu d'une revendication dépendante non opposée (oui)"

Sommaire

Si une partie régulièrement citée à une procédure orale ne comparait pas, une décision qui lui est défavorable, fondée sur de nouveaux moyens de preuve (par exemple un document) sur lesquels elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position, ne saurait être prononcée à l'audience sans violer son droit d'être entendue (article 113(1)), à moins que la partie absente n'ait fait comprendre qu'elle renonçait à l'exercice dudit droit

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84400.036.4 déposée le 9 janvier 1984 et revendiquant la priorité d'une demande de brevet français en date du 17 janvier 1983, a donné lieu le 27 août 1986 à la délivrance du brevet européen n° 114 129.

II. Le 25 mai 1987, l'intimée a formé une opposition à l'encontre du brevet européen et en a sollicité la révocation

* 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

** Siehe hierzudie Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 4/92 (ABl. EPA 1993, 6).

* 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.

** See referral to the Enlarged Board of Appeal G 4/92 (OJ EPO 1993, 6).

* 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

** Cf. à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours G 4/92 (JO OEB 1993, 6).

tragte dessen teilweisen Widerruf. Sie machte mangelnde Patentfähigkeit der in den ersten sieben Ansprüchen des europäischen Patents definierten Erfindung geltend und stützte sich dabei auf eine Vorbenutzung, und zwar den Bau der Seilbahn am Hahnenköpfe in Österreich im Jahre 1978.

Gegen die von Anspruch 1 abhängigen Patentansprüche 8 bis 10 wurden keine Einspruchsgründe vorgebracht.

III. In einer Mitteilung vom 31. Oktober 1989, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung nach Regel 71 (1) EPÜ beilag, vertrat die Einspruchsabteilung die Ansicht, daß das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht ausreiche, um die behauptete Vorbenutzung zu beweisen. Sie ordnete infolgedessen eine Zeugenvernehmung an, die zur selben Zeit wie die für Montag, den 29. Januar 1990 angesetzte mündliche Verhandlung stattfinden sollte.

Drei Tage vor der mündlichen Verhandlung, am Freitag, den 26. Januar 1990, reichte die Beschwerdegegnerin per Telekopie einen Schriftsatz ein, in dem erstmals eine als besonders relevant eingestufte Entgegenhaltung, das Dokument FR-A-2 712 615 (D1), genannt wurde. Diese Patentschrift wird weder in dem in Frage stehenden europäischen Patent noch im europäischen Recherchenbericht erwähnt.

In einer am Montag, den 29. Januar 1990 um 8.35 Uhr eingegangenen Telekopie teilte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) mit, daß sie an der für 9 Uhr desselben Tages angesetzten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen könne, weil ihr Flug nach München wegen eines Schneesturms abgesagt worden sei.

Infolge der amtsinternen Laufzeiten ging die Telekopie der Beschwerdeführerin der Einspruchsabteilung erst am Tag nach der mündlichen Verhandlung, am Dienstag, den 30. Januar 1990 um 14 Uhr, zu. Die Telekopie der Beschwerdegegnerin, in der die neue französische Entgegenhaltung genannt wurde, traf ebenfalls erst nach der mündlichen Verhandlung bei der Einspruchsabteilung ein.

Am Tag der mündlichen Verhandlung stellte die Einspruchsabteilung fest, daß die ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) nicht erschienen war, und beschloß die Fortsetzung des Verfahrens nach Regel 71 (2) EPÜ.

Die zur selben Zeit wie die mündliche Verhandlung angesetzte Zeugenvernehmung fand nicht statt, da auch die beiden geladenen Zeugen nicht erschienen waren.

Die Beschwerdegegnerin unterbreitete der durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzten Einspruchsabteilung (Art. 19 (2) EPÜ) die Entgegenhaltung D1.

revoked in part. They argued that the invention disclosed in its Claims 1 to 7 was not patentable because of prior use - the Hahnenköpfe chair-lift built in Austria in 1978.

Claims 8 to 10, dependent on Claim 1, were not opposed.

III. By communication of 31 October 1989 attached to the summons to oral proceedings under Rule 71(1) EPC, the Opposition Division said the evidence furnished by the respondents failed to prove the prior use claimed. It therefore ordered a hearing of witnesses to take place on the same day as oral proceedings, Monday 29 January 1990.

Three days before the oral proceedings, on Friday 26 January 1990, the respondents sent a telefax citing for the first time a purportedly particularly relevant prior-art document, FR-A-2 712 615 (D1), a patent mentioned neither in the disputed European patent nor in the European search report.

By telefax received on Monday 29 January 1990 at 08.35 hrs the appellants (patent proprietors) stated that they would be unable to attend the oral proceedings at 09.00 hrs that morning because a snowstorm was preventing their take-off for Munich.

Because of internal delays within the European Patent Office, this fax did not reach the Opposition Division until 14.00 hrs the following day, Tuesday 30 January 1990. Nor did the respondents' telefax citing the new French document reach the Opposition Division until after the oral proceedings.

On the day of the oral proceedings the Opposition Division noted that the appellants (patent proprietors) were absent despite having been duly summoned, and decided to continue with the oral proceedings in accordance with Rule 71(2) EPC.

The hearing of witnesses scheduled to take place together with the oral proceedings did not take place because the two witnesses summoned likewise failed to appear.

The respondents submitted document D1 to the Opposition Division, which had been enlarged by the addition of a legally qualified examiner (Article 19(2)

partielle. Elle invoque le défaut de brevetabilité pour l'invention définie dans les sept premières revendications du brevet européen, et se fonde sur un usage antérieur, à savoir la construction en 1978 du télésiège du Hahnenköpfe en Autriche.

Aucun motif d'opposition n'était soulevé à l'encontre des revendications 8 à 10 dépendantes de la revendication 1.

III. Dans la notification du 31 octobre 1989, qui était jointe à la citation à une procédure orale conformément à la règle 71(1) de la CBE, la Division d'opposition a estimé que les éléments fournis par l'intimée n'étaient pas suffisamment probants pour que l'usage antérieur allégué puisse être considéré comme établi. Elle a, par conséquent, ordonné une audition de témoins qui devait avoir lieu en même temps que la procédure orale fixée le lundi 29 janvier 1990.

Trois jours avant la procédure orale, le vendredi 26 janvier 1990, l'intimée envoie par télécopie un mémoire dans lequel est citée, pour la première fois, une antériorité considérée comme particulièrement pertinente, le document FR-A-2 712 615 (D1). Ce document de brevet n'est pas mentionné dans le brevet européen en cause et il ne figure pas non plus dans le rapport de recherche européenne.

Par une télécopie reçue le lundi 29 janvier 1990 à 8 h 35, la requérante (titulaire du brevet) annonce qu'elle se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale prévue à 9 h ce même jour à cause d'une tempête de neige empêchant son envol pour Munich.

Du fait de délais internes à l'Office européen des brevets, la télécopie de la requérante parvient à la Division d'opposition le lendemain de la procédure orale, le mardi 30 janvier 1990 à 14 h. La télécopie de l'intimée citant le nouveau document français parvient également à la Division d'opposition après la procédure orale.

Le jour de la procédure orale, la Division d'opposition constate l'absence de la requérante (titulaire du brevet) alors que celle-ci avait été régulièrement citée et décide de poursuivre la procédure orale en vertu de la règle 71(2) de la CBE.

L'audition de témoins prévue en même temps que la procédure orale n'a pas lieu, les deux témoins cités n'ayant pas non plus comparu.

L'intimée soumet à la Division d'opposition complétée par un examinateur juriste (article 19(2) de la CBE) le document D1. Bien que fourni le jour même

Obwohl diese erst am Tag der mündlichen Verhandlung, d. h. nach Ablauf der Einspruchsfrist, vorgelegt wurde, beschloß die Einspruchsabteilung, sie wegen ihrer Relevanz nach Maßgabe des Artikels 114 (1) EPÜ zu berücksichtigen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung entschied die Einspruchsabteilung, daß das europäische Patent in vollem Umfang zu widerrufen sei, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Entgegenhaltung D1 nicht die erforderliche Neuheit aufweise.

Die begründete Entscheidung wurde mit einem am 30. April 1990 aufgegebenen Schreiben zugestellt.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 15 Juni 1990 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete fristgerecht die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 9. Juli 1990 ein.

In der Anlage zur Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin zwei neue Ansprüche 1 und 2 ein. Der neue Anspruch 1 ist die Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 10 des in Frage stehenden europäischen Patents. Der neue Anspruch 2 stimmt inhaltlich mit Anspruch 9 des europäischen Patents überein.

V Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgrund folgender Verfahrensmängel:

Die als dringende Mitteilung gekennzeichnete Telekopie vom 29. Januar 1990, in der darauf hingewiesen worden sei, daß die Beschwerdeführerin nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen könne, sei nicht mit der gebotenen Sorgfalt weitergeleitet worden, so daß die Einspruchsabteilung erst nach der mündlichen Verhandlung davon erfahren habe.

Die Beschwerdeführerin sei ordnungsgemäß geladen worden und habe schriftlich ihre Absicht bekundet, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen (mit Schreiben vom 21. Dezember 1989, in dem sie bat, sich in der Verhandlung auf französisch äußern zu dürfen); deshalb hätte sich die Einspruchsabteilung über ihr Nichterscheinen Gedanken machen und mit einem Anruf bei ihr in Erfahrung bringen müssen, ob sie freiwillig ferngeblieben oder verhindert gewesen sei.

Der Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 29. Januar 1990 mit dem Hinweis auf das Dokument sei nicht an die Beschwerdeführerin weitergeleitet worden; sie habe von dem Dokument D1 erst in der Entscheidungsbegründung erfahren, die ihr am 30 April 1990, d. h. rund drei Monate nach der mündlichen Verhandlung, zugestellt worden sei.

Ihrer Ansicht nach werde mit der am Ende der mündlichen Verhandlung

(EPC). Although submitted on the very day of the oral proceedings, i.e. well after expiry of the opposition period, the Opposition Division decided that, given its relevance, it should be examined as provided for under Article 114(1) EPC.

At the close of oral proceedings the Opposition Division decided to revoke the contested European patent in its entirety on the ground that the subject-matter of Claim 1 lacked novelty over document D1.

The reasoned decision was sent by letter posted on 30 April 1990.

IV. On 15 June 1990 the appellants lodged an appeal against this decision, paying the necessary fee within due time. The statement of grounds was received on 9 July 1990.

The appellants annexed two new Claims 1 and 2 to their statement of grounds. The new Claim 1 was an amalgamation of Claims 1 and 10 of the European patent in suit. The new Claim 2 took up the content of original Claim 9.

V. The appellants requested that the decision of the Opposition Division be set aside on the grounds of the following procedural violations:

The fax of 29 January 1990, marked "urgent" and stating that the appellants were unable to attend the oral proceedings, had not been forwarded with the diligence required for an urgent message, with the result that the Opposition Division did not become aware of it until after the oral proceedings.

Knowing that the appellants had been duly summoned and that they had written to say they would be attending the oral proceedings (by letter dated 21 December 1989 in which they had requested permission to speak in French in those proceedings), the Opposition Division should have asked itself why they were absent, and telephoned the appellants to find out whether it was intentional or whether they were unable to attend.

The respondents' letter of 29 January 1990 citing document D1 was not forwarded to the appellants, who only became aware of it in the reasoned decision, which was delivered in writing on 30 April 1990, some three months after the date of the oral proceedings.

The appellants argued that the revocation decision pronounced at the close

de la procédure orale, c'est-à-dire bien après l'expiration du délai d'opposition, la Division d'opposition décide de la prendre en considération, compte tenu de sa pertinence, en vertu de l'article 114(1) de la CBE.

A l'issue de la procédure orale, la Division d'opposition décide de révoquer dans son intégralité le brevet européen en cause au motif que l'objet de la revendication 1 ne présente pas la nouveauté requise au vu du document D1.

La décision motivée a été signifiée par lettre remise à la poste le 30 avril 1990.

IV. Le 15 juin 1990, la requérante a formé un recours contre cette décision et a réglé dans les délais la taxe correspondante. Le mémoire motivé a été reçu le 9 juillet 1990.

En annexe à son mémoire motivé, la requérante a déposé deux nouvelles revendications 1 et 2. La nouvelle revendication 1 résulte de la fusion des revendications 1 et 10 du brevet européen en cause. La nouvelle revendication 2 reprend le contenu de la revendication 9 du brevet européen.

V. La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Division d'opposition en raison des vices caractérisés de procédure énumérés ci-après:

La télécopie du 29 janvier 1990 portant la mention "message urgent" et annonçant que la requérante se trouvait dans l'impossibilité de participer à la procédure orale n'a pas été transmise avec la diligence nécessaire pour un message urgent, de sorte que la Division d'opposition n'a pu en prendre connaissance qu'après la procédure orale.

Sachant que la requérante avait été régulièrement citée et qu'elle avait manifesté par écrit son intention d'assister à la procédure orale (par son courrier en date du 21 décembre 1989 dans lequel elle demandait à pouvoir s'exprimer en français au cours de la procédure), la Division d'opposition aurait dû s'interroger sur les raisons de cette absence et téléphoner à la requérante pour savoir si cette absence était volontaire ou due à un empêchement.

La lettre du 29 janvier 1990 de l'intimée, dans laquelle était mise en évidence le document D1, n'a pas été transmise à la requérante, laquelle a pris connaissance du document D1 uniquement dans la décision motivée qui lui a été signifiée par écrit le 30 avril 1990, soit environ 3 mois après la date de la procédure orale.

Selon elle, la décision de révocation prononcée à la clôture de la procédure

vom 29. Januar 1990 verkündeten Entscheidung, das Patent zu widerrufen, das ihr nach Artikel 113 (1) EPÜ zustehende Recht auf rechtliches Gehör verletzt und gegen die Richtlinien für die Prüfung E-III, 8.3 verstoßen; darin heißt es:

"Wenn jedoch in der mündlichen Verhandlung wesentliche neue, in der Entscheidung zu berücksichtigende Tatsachen und Beweismittel genannt werden, die eine für den Nichterschienebenen überraschende Wendung des Verfahrens mit sich bringen, muß der Nichterschiene sich dazu vor der Entscheidung äußern können."

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt außerdem die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage folgender Unterlagen:

VII. Die Beschwerdegegnerin erwiderte am 23. November 1990 auf die Beschwerdebegründung ...

Entscheidungsgründe

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

2. Wie aus dem oben dargelegten Sachverhalt hervorgeht, wurde die Entscheidung, das Patent zu widerrufen, am Ende der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit der Beschwerdeführerin getroffen, ohne daß diese zu der Entgegenhaltung D1, auf die sich die Entscheidung stützt, hätte Stellung nehmen können. Die Beschwerdeführerin konnte vom Dokument D1 erst Kenntnis nehmen, als ihr drei Monate später, am 30. April 1990, die schriftliche und begründete Entscheidung zugestellt worden war.

Die Beschwerdeführerin macht also zu Recht geltend, die Entscheidung der Einspruchsabteilung verstoße gegen den Grundsatz des Artikels 113 (1) EPÜ, wonach Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Unter "Gründe" im Sinne des Artikels 113(1) sind nicht nur die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu verstehen, sondern auch Beweismittel, z. B. Druckschriften, auf die sich diese Gründe stützen.

In der Entscheidung J 20/85, ABI. EPA 1987, 102, vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Ansicht, der Grundsatz des Artikels 113(1) EPÜ sei von "größter" Bedeutung, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben sollte. Laut dieser Entscheidung dürfe das Europäische Patentamt erst dann zu Ungunsten eines Verfah-

of oral proceedings on 29 January 1990 had infringed their right to be heard under Article 113(1) EPC and the Guidelines for Examination, E-III, 8.3, which reads as follows:

"If, however, new facts and evidence of which account is to be taken in the decision are mentioned in the oral proceedings and bring about an unexpected turn in the proceedings for a party who has failed to appear, that party must have the opportunity of commenting on the matter before a decision is reached".

VI. The appellants also requested that the patent be maintained in amended form on the basis of the following documents:

VII. By letter dated 23 November 1990, the respondents submitted their reply to the appeal

Reasons for the Decision

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

2. As can be seen from the facts set out above, the decision to revoke the patent issued at the end of oral proceedings in the absence of the appellants was given without the appellants being able to comment on document D1, on which the decision was based. The appellants did not in fact become aware of document D1 until the written reasoned decision was sent to them three months later, on 30 April 1990.

The appellants are thus right in asserting that the Opposition Division's decision was in breach of the principle enshrined in Article 113(1) EPC, which states that decisions of the European Patent Office may only be based upon grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments

"Grounds or evidence" within the meaning of Article 113(1) EPC are to be understood to mean not only the grounds for opposition listed under Article 100 EPC, but also evidence or arguments such as the documents presented in support of those grounds.

In J 20/85, OJ EPO 1987, 102, the Legal Board of Appeal ruled that the principle enshrined in Article 113(1) EPC was of "fundamental" importance for ensuring a fair procedure between the European Patent Office and parties conducting proceedings before it, and that the European Patent Office could only properly issue a decision against a party if the evidence upon which such a decision was to be based had

orale du 29 janvier 1990 a été prise en violation du droit d'être entendue que lui confère l'article 113(1) de la CBE et des directives pour l'examen partie E, chapitre III, point 8.3 où il est dit la chose suivante:

"Toutefois, si au cours de la procédure orale, il a été fait mention de faits et de moyens de preuve nouveaux dont on tiendra compte dans la décision et qui entraînent pour la partie qui n'apas comparu un revirement inattendu de la procédure, cette partie doit avoir la possibilité de se prononcer à cet égard avant que la décision ne soit prise".

VI. La requérante sollicite également le maintien du brevet européen tel que modifié sur la base des pièces suivantes:

VII. Dans sa réponse au mémoire de recours en date du 23 novembre 1990, l'intimée ...

Motifs de la décision

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

2. Ainsi que cela ressort des faits exposés plus haut, la décision de révocation prise à l'issue de la procédure orale en l'absence de la requérante a été rendue sans que la requérante ait pu prendre position sur le document D1 sur lequel se fonde la décision. En effet, la requérante n'a pu prendre connaissance du document D1 que dans la décision motivée qui lui a été signifiée par écrit, trois mois après, le 30 avril 1990.

C'est donc à bon droit que la requérante fait valoir que la décision de la Division d'opposition a été rendue en violation du principe posé à l'article 113(1) de la CBE, selon lequel les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Par "motifs" au sens de l'article 113(1), il faut entendre non seulement les motifs d'opposition qui sont énumérés à l'article 100 de la CBE, mais encore les moyens de preuve ou justifications tels que par exemple des documents sur lesquels se fondent ces motifs

Dans la décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, la chambre juridique a estimé que le principe posé à l'article 113(1) de la CBE revêt une importance "fondamentale" pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et une partie à la procédure devant l'OEB. Selon cette décision, l'Office européen des brevets ne peut en bonne justice rendre une décision défavorable à une partie à la pro-

rens beteiligten entscheiden, wenn alle Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stütze, genannt und dem betreffenden Beteiligten mitgeteilt worden seien.

In der vorliegenden Sache hätte die Einspruchsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung nur dann zu Ungunsten der nichterschiedenen Beschwerdeführerin entscheiden dürfen, wenn diese vor der mündlichen Verhandlung Gelegenheit gehabt hätte, die Entgegenhaltung D1, auf die sich die Entscheidung stützt, einzusehen und dazu Stellung zu nehmen.

3 Die Einspruchsabteilung führte dazu aus, die Entgegenhaltung D1 habe zwar erst am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegen, sei aber von besonderer Bedeutung gewesen; deshalb sei sie verpflichtet gewesen, dieser Tatsache durch die in Artikel 114 (1) EPÜ vorgesehene Ermittlung von Amts wegen Rechnung zu tragen.

In diesem Punkt kann sich die Kammer der Einspruchsabteilung nicht anschließen. Dies hieße nämlich die Tatsache verkennen, daß der Ermittlung von Amts wegen nach Artikel 114 (1), bei der das Amt "weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt" ist, in zweierlei Hinsicht sehr wohl Grenzen gesetzt sind: Zum einen habe sie sich natürlich in dem vom Übereinkommen vorgegebenen Rahmen zu halten, und zum anderen muß jedes dabei herangezogene neue Dokument oder sonstige Beweismittel den Beteiligten nach dem in Artikel 113 (1) EPÜ enthaltenen Grundsatz des rechtlichen Gehörs zur Stellungnahme vorgelegt werden, ein Grundsatz, dem in der obengenannten Entscheidung J 20/85 "größte Bedeutung" zugemessen worden war.

Die Einspruchsabteilung stützte sich in ihrer Begründung auf die Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, worin bestätigt werde, daß die Ermittlung von Amts wegen nach Artikel 114 (1) Vorrang habe vor den Bestimmungen des Artikels 114 (2) - wonach das Europäische Patentamt verspätet vorgebrachte Beweismittel unberücksichtigt lassen könne -, weil das EPA gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, Patente nur dann zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, wenn es von deren rechtlichem Bestand überzeugt sei. Die Kammer macht sich diese Auslegung des Artikels 114 EPÜ zu eigen, schränkt sie aber wie folgt ein: Reicht einer der Beteiligten ein entscheidungserhebliches Dokument verspätet ein, so ist dieses nach Maßgabe des Artikels 114 (1), jedoch unter Wahrung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113(1), zu berücksichtigen.

4 In Regel 71 Absatz 2 heißt es: "Ist ein zu einer mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladener Beteiligter vor dem Europäischen Patentamt nicht erschienen, so kann das Verfahren

been identified and communicated to the party concerned.

In the present case the Opposition Division could only properly have issued a decision against the appellants at the end of oral proceedings which they had not attended if the appellants had been given the opportunity, before the oral proceedings, to examine and discuss document D1 upon which the decision was based.

3. The Opposition Division maintains that D1, although not submitted until the very day of the oral proceedings, was particularly relevant and therefore had to be examined of the Division's own motion, in accordance with Article 114(1) EPC.

The Board is unable to follow the Opposition Division on this point, because although under Article 114(1) EPC the Office's power to examine "shall not be restricted ... to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought", it is restricted in two other ways. Firstly the Office must remain within the framework of the Convention, secondly any new document or other evidence taken into consideration by virtue of this power must also be submitted to the parties for discussion in accordance with their right to comment (or right to be heard) enshrined in Article 113(1) EPC, a principle that J 20/85 (op cit.) ruled was of "fundamental" importance.

In support of its decision the Opposition Division cited T 156/84 (OJ EPO 1988, 372), which confirmed that the principle of examination by the Office of its own motion enshrined in Article 114(1) EPC takes precedence over the provisions of Article 114(2) EPC, according to which the Office may disregard facts, evidence and arguments which are not submitted in due time, the EPO also having a duty to the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid. The Board accepts this interpretation of Article 114 EPC, albeit with the following proviso: if a document is produced late by one of the parties and this document is essential for the decision to be taken, it must be taken into consideration under Article 114(1) EPC provided this does not in any way infringe the right to be heard enshrined in Article 113(1) EPC.

4. Rule 71(2) EPC does indeed state that "if a party who has been duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceed-

cédure que lorsque les moyens de preuve sur lesquels doit se fonder cette décision ont été recueillis et communiqués à la partie concernée.

Dans le cas d'espèce, la Division d'opposition ne pouvait en bonne justice rendre, à l'issue de la procédure orale, une décision défavorable à la requérante qui n'avait pas comparu que si la requérante avait eu la possibilité, avant la procédure orale, de connaître et de discuter le document D1, sur lequel se fonde la décision.

3. La Division d'opposition soutient que le document D1 bien que fourni le jour même de la procédure orale était particulièrement pertinent et qu'elle était de ce fait tenue de le prendre en considération en vertu du principe de l'examen d'office posé à l'article 114(1) de la CBE.

La Chambre ne peut pas suivre la Division d'opposition sur ce point. En effet, c'est méconnaître le fait que l'examen d'office en vertu de l'article 114(1), qui "n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties" a cependant une double limite: il doit bien entendu rester dans le cadre de la Convention et tout nouveau document ou autre moyen de preuve pris en considération en vertu de ce pouvoir doit être, d'autre part, soumis à la discussion des parties en vertu du principe du contradictoire (ou droit d'être entendu) énoncé à l'article 113(1) de la CBE, principe qui a été jugé "fondamental" dans la décision J 20/85 ci-dessus rappelée.

La Division d'opposition s'est appuyée dans son raisonnement sur la décision T 156/84 JO OEB, 1988, 372, où il est affirmé que l'examen d'office des faits selon l'article 114(1) prime les dispositions de l'article 114(2) selon lesquelles l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des justifications qui n'ont pas été produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni de maintenir des brevets qu'il juge non valables. La Chambre fait sienne cette interprétation de l'article 114 de la CBE, toutefois avec la réserve suivante: si un document est produit tardivement par l'une des parties et si ce document est essentiel pour la décision à prendre, il convient de le prendre en considération en vertu de l'article 114(1), mais sans pour autant enfreindre le droit d'être entendu posé à l'article 113(1).

4 La règle 71, paragraphe 2, dispose certes que "si une partie régulièrement citée devant l'Office européen des brevets à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure peut être pour-

ohne ihn fortgesetzt werden". Da die Beschwerdeführerin ordnungsgemäß geladen worden war, konnte das Verfahren also in der Tat ohne sie fortgesetzt werden. Allerdings unterliegt die in Regel 71 Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit, die mündliche Verhandlung ohne die Beschwerdeführerin fortzusetzen und eine sie beschwerende Entscheidung zu verkünden, insofern einer Einschränkung, als - wie oben erläutert - ihr Recht, gehört zu werden, nicht verletzt werden darf.

Diese Einschränkung ist im übrigen in den Richtlinien für die Prüfung E-III, 8.3 (letzter Absatz) ausdrücklich erwähnt. Demnach muß sich der nichterschienene Beteiligte vor der Entscheidung äußern können, wenn in der mündlichen Verhandlung wesentliche neue, in der Entscheidung zu berücksichtigende Tatsachen und Beweismittel genannt werden, die eine für ihn überraschende Wendung des Verfahrens mit sich bringen.

In der vorliegenden Sache bestand das einzige in dem rund drei Jahre dauernden Einspruchsverfahren zur Stützung des Einspruchsgrundes vorgebrachte Beweismittel in einer Vorbenutzung. Am Tag der mündlichen Verhandlung wird nun diese Vorbenutzung nicht mehr geltend gemacht, die geladenen Zeugen erscheinen nicht, und das europäische Patent wird auf der Grundlage eines erst am selben Tag vorgelegten, völlig neuen Dokuments widerrufen.

5. Es handelt sich dabei also wirklich um eine überraschende Wendung, da die Beschwerdeführerin keinerlei Grund zu der Annahme hatte, daß sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht auf die behauptete Vorbenutzung stützen würde. Die Tatsache, daß ein Beteiligter überrascht und somit daran gehindert wird, von seinem Rechtsauf rechtliches Gehör laut Artikel 113 (1) EPÜ Gebrauch zu machen, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar.

6. Sofern ein Verfahrensbeteiligter freiwillig fernbleibt - was in der vorliegenden Sache nicht der Fall ist (siehe Nr. III des Sachverhalts) -, muß er selbstverständlich die sich daraus ergebenden Folgen grundsätzlich hinnehmen. Natürlich sollte aus Gründen der Verfahrensökonomie am Ende der mündlichen Verhandlung möglichst eine Entscheidung ergehen; diese kann durchaus auch mit Tatsachen oder Vorbringen begründet werden, zu denen sich die Beteiligten nur in der mündlichen Verhandlung hätten äußern können, sofern jene auf Beweismitteln beruhen, zu denen der nichterschienene Beteiligte vorher Stellung nehmen konnte.

ings may continue without him". The appellants having been duly summoned, the proceedings could indeed have been continued without them. However, the possibility provided for under Rule 71(2) EPC of continuing oral proceedings without the appellants and of issuing a decision against them at the end of those proceedings is also subject to the restriction described above, namely that there should be no infringement of their right to be heard.

This restriction is also outlined in the Guidelines for Examination, E-III, 8.3 (final paragraph), which says that if new facts and evidence of which account is to be taken in the decision are mentioned in the oral proceedings and bring about an unexpected turn in the proceedings for a party who has failed to appear, that party must have the opportunity of commenting on the matter before a decision is reached.

In the present case, throughout three years which the opposition proceedings lasted, the only evidence or argument put forward in support of the opposition was prior use. On the day of the oral proceedings, prior use was no longer being claimed, the witnesses summoned did not appear and the European patent was revoked on the basis of an entirely new document which was submitted that same day.

5. This was indeed an unexpected turn in the proceedings. The appellants had absolutely no reason to expect the Opposition Division's decision to be based on anything other than the claimed prior use. Taking one of the parties by surprise and preventing it from exercising its right to be heard under Article 113(1) EPC is a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

6. Of course, if a party chooses not to appear - which is not the case here (see point III above) - it must normally be prepared to accept the consequences. For reasons of procedural economy, every effort should indeed be made to arrive at a decision by the end of oral proceedings, and this decision could even be based on facts or arguments upon which the parties have had no opportunity to comment before those proceedings, particularly if the new facts or arguments are based on grounds or evidence on which the absent party has already had an opportunity to comment.

suivie en son absence". La requérante ayant été régulièrement citée, la procédure pouvait être effectivement poursuivie en son absence. Cependant, la possibilité prévue à la règle 71, paragraphe 2, de poursuivre la procédure orale en l'absence de la requérante et de prononcer à l'audience une décision lui faisant grief a également, comme indiqué plus haut, une limite qui est celle de ne pas violer son droit d'être entendue.

Cette limite est d'ailleurs explicitement énoncée dans les directives pour l'examen, partie E, chapitre III, point 8.3 (dernier paragraphe). Selon ces directives, si au cours de la procédure orale il a été fait mention de nouveaux faits et de nouveaux moyens de preuve essentiels pour la décision à prendre et qui entraînent pour la partie qui n'a pas comparu un revirement inattendu de la procédure, cette partie doit avoir la possibilité de se prononcer à cet égard avant que la décision ne soit prise.

Dans le cas présent, pendant les trois ans environ qu'a duré la procédure d'opposition, le seul moyen de preuve ou justification invoquée à l'appui du motif d'opposition consistait en un usage antérieur. Le jour de la procédure orale, l'usage antérieur n'est plus allégué, les témoins cités ne comparaissent pas et le brevet européen est révoqué sur la base d'un tout nouveau document fourni le jour même de l'audience.

5. Il s'agit donc bien là d'un revirement inattendu, puisque la requérante n'avait vraiment aucune raison de s'attendre à ce que la décision de la Division d'opposition ne serait pas basée sur l'usage antérieur allégué. Le fait de prendre une partie par surprise et de l'empêcher ainsi d'exercer le droit d'être entendue que lui confère l'article 113(1) de la CBE constitue un vice substantiel de procédure au sens où l'entend la règle 67 de la CBE.

6. Bien entendu, si l'une des parties à la procédure ne comparaît pas volontairement - ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir point III de l'exposé des faits) - elle doit en principe supporter les conséquences de sa non-comparution. Pour des raisons d'économie de procédure, il convient certes de prendre dans toute la mesure du possible une décision à l'issue de la procédure orale; une telle décision pourrait même être motivée par des faits ou arguments au sujet desquels les parties n'auraient pu prendre position qu'au cours de la procédure orale, pour autant que ces nouveaux faits ou arguments soient tirés de justifications ou moyens de preuve sur lesquels la partie n'ayant pas comparu a déjà pu prendre position.

Mit anderen Worten vertritt die Kammer die Auffassung, daß mit einer Entscheidung, die einen ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladenen, dort aber nicht erschienenen Beteiligten beschwere und auf neue Beweismittel - wie z. B. eine neue Entgegenhaltung - gestützt sei, zu der sich der Beteiligte nicht habe äußern können, zwangsläufig dessen Recht auf rechtliches Gehör verletzt werde, es sei denn, der nicht erschienene Beteiligte hätte zu verstehen gegeben, er verzichte auf dieses Recht; andernfalls müsse das Verfahren schriftlich fortgesetzt oder eine neue mündliche Verhandlung anberaumt werden. So sehe denn auch Regel 68 (1) vor, daß die Entscheidungen in einer mündlichen Verhandlung verkündet werden "können" und nicht müssen.

7 Die Kammer hat außerdem Entscheidungen anderer Beschwerdekammern zu ähnlichen Verfahrensfragen herangezogen und festgestellt, daß ihre Schlußfolgerung diesen Entscheidungen nicht widerspricht.

In dem der (nicht veröffentlichten) Entscheidung T 135/85 vom 24. September 1987 zugrunde liegenden Fall wurde die mündliche Verhandlung ohne die Beschwerdegegnerin fortgesetzt und eine sie beschwerende Entscheidung verkündet. Unter Nr 4 der Entscheidungsgründe wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Entscheidung nur auf Gründe (mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Beweismittel (Entgegenhaltungen D1 und D3) gestützt war, die bereits in der Beschwerdebegründung angeführt worden waren.

In der Sache der (nicht veröffentlichten) Entscheidung T 186/83 vom 20. August 1985 hatte einer der Beteiligten schriftlich mitgeteilt, daß er der mündlichen Verhandlung nicht beiwohnen werde. Nach Ansicht der Kammer (Nr. 5.2.4 der Entscheidungsgründe) gehe ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter, der freiwillig fernbleibt, das Risiko ein, daß ohne sein Wissen und zur Überzeugung der Kammer neue Argumente vorgebracht werden. Daher habe der freiwillig ferngebliebene Beteiligte keinen Grund, sich benachteiligt zu fühlen.

Wie in der obengenannten Sache T 135/85 wurde auch hier eine gegen den freiwillig ferngebliebenen Beteiligten gerichtete Entscheidung getroffen; diese stützte sich jedoch auf einen Einspruchsgrund (mangelnde erfinderische Tätigkeit) und auf ein Beweismittel, in diesem Falle ein Dokument, das der ferngebliebene Beteiligte bereits zuvor einsehen und zu dem er Stellung nehmen konnte.

In der Sache der (nicht veröffentlichten) Entscheidung T 561/89 vom 29. April 1991 war die Beschwerdeführerin (Einsprechende) nicht zur Ver-

In other words, the Board's view is that a decision against a party duly summoned to but failing to appear at oral proceedings which is based on new evidence, such as a new document, on which that party has not had the opportunity to comment, may not be pronounced at the close of those proceedings without infringing that party's right to be heard, unless the absent party indicates that it is forfeiting this right. Otherwise the proceedings must be continued in writing or new oral proceedings convened. As Rule 68(1) EPC states, where oral proceedings are held the decision "may" be given orally, but it does not have to be.

7. The Board also looked at other Board of Appeal decisions on similar procedural questions and found no contradiction between the present ruling and those in other cases.

In T 135/85 of 24 September 1987 (not published) oral proceedings were continued in the respondents' absence, and an oral decision issued against them. Point 4 of the Reasons for the Decision clearly states that the decision was based only on grounds (lack of inventive step) and evidence (documents D1 and D3) already adduced in the appellants' statement of grounds.

In T 186/83 of 20 August 1985 (not published) a party had notified the Board in writing that it would not be appearing at the oral proceedings. The Board held (Reasons point 5.2.4) that a party failing to attend such proceedings of its own volition after being duly summoned to do so ran the risk that new arguments would be presented in its absence and would be found convincing by the Board. It had no ground for complaint if this happened.

However, as in T 135/85 mentioned above, the decision was taken against a party not attending of its own volition and based on grounds of opposition (lack of inventive step) and evidence (a document) that the absent party had been able to view and comment on beforehand.

In T 561/89 of 29 April 1991 (not published), the appellants (opponents) did not attend the oral proceedings; a decision maintaining the patent in

Autrement dit, la Chambre estime que dès lors qu'une partie régulièrement citée à une procédure orale ne comparait pas, une décision lui faisant grief, fondée sur de nouveaux moyens de preuve tels qu'un nouveau document sur lequel elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position, ne saurait être prononcée à l'audience sans violer son droit d'être entendue, à moins que la partie n'ayant pas comparu n'ait fait comprendre qu'elle renonçait à l'exercice dudit droit; sinon il convient de poursuivre la procédure par écrit ou d'organiser une nouvelle procédure orale. En effet, comme le prévoit la règle 68(1), les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale "peuvent", c'est-à-dire ne doivent pas forcément être prononcées à l'audience.

7. La Chambre a également examiné des décisions prises par d'autres Chambres de recours concernant des questions de procédure analogues et a constaté que la conclusion à laquelle elle est parvenue n'est pas en contradiction avec ces décisions.

Dans la décision T 135/85, en date du 24 septembre 1987 (non publiée), la procédure orale a été poursuivie en l'absence de l'intimée et une décision a été prononcée en sa défaveur à l'audience. Au point 4 des motifs, il est expressément indiqué que la décision est uniquement fondée sur des motifs (manque d'activité inventive) et des moyens de preuve (documents D1 et D3) qui avaient déjà été invoqués dans le mémoire de recours.

Dans la décision T 186/83 du 20 août 1985 (non publiée), l'une des parties avait fait savoir par écrit qu'elle n'assisterait pas à la procédure orale. Selon la Chambre (point 5.2.4 des motifs), si une partie régulièrement citée ne comparait pas volontairement, elle prend le risque que de nouveaux arguments puissent être présentés à son insu et puissent convaincre la Chambre. Dans ce cas, la partie volontairement absente n'a aucune raison de s'estimer lésée.

Cependant, comme dans le cas T 135/85 ci-dessus rappelé, une décision a été prise contre la partie volontairement absente, mais fondée sur un motif d'opposition (manque d'activité inventive) et sur un moyen de preuve, en l'espèce un document que la partie absente avait pu auparavant connaître et discuter.

Dans la décision T 561/89 en date du 29 avril 1991 (non publiée), la requérante (opposante) n'a pas comparu à l'audience: une décision de maintien

handlung erschienen, am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß das Patent auf der Grundlage neuer, in der Verhandlung vorgelegter Ansprüche in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten sei. Auch in diesem Fall war die Entscheidung aber auf einen Einspruchsgrund (mangelnde Patentfähigkeit) und auf Beweismittel (Dokumente) gestützt, zu denen sich der freiwillig ferngebliebene Beteiligte bereits geäußert hatte

In der noch jüngeren Entscheidung T 574/89 (vom 11. Juli 1991) äußerte die Kammer 3.3.1 in einem Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ Zweifel an der Sachdienlichkeit der von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) durchgeführten Vergleichsversuche. In der Erwidern der Beschwerdeführerin wurden neue Versuche beschrieben und angekündigt. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) blieben der mündlichen Verhandlung freiwillig fern; die Ergebnisse der angekündigten Vergleichsversuche wurden dort vorgelegt, und am Ende der mündlichen Verhandlung erging - gestützt auf diese Versuchsergebnisse - die Entscheidung, daß das Patent aufrechtzuerhalten sei.

Die bei der Verhandlung anwesende Partei hatte somit den freiwillig ferngebliebenen Beteiligten rechtzeitig mitgeteilt, auf welche Beweismittel sie ihr Anliegen zu stützen beabsichtigte; die ferngebliebenen Parteien wurden infolgedessen nicht überrascht. Abgesehen davon waren die Beweismittel keineswegs verspätet vorgebracht worden, da sie - wie die Kammer 3.3.1 zu Recht erwähnt - vorgelegt wurden, um einen Einwand der Kammer zu entkräften.

Die Kammer 3.3.1 vertrat allerdings (unter Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) darüber hinaus die Auffassung, daß eine für eine freiwillig nicht erschienene Partei ungünstige Entscheidung auch dann verkündet werden könne, wenn ihr neue, in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Beweismittel zugrundegelegt würden.

Die Kammer teilt diese Ansicht nicht: Wie in der Entscheidung G 1/88 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1989, 189 "Schweigen des Einsprechenden/HOECHST", Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe) festgestellt wird, darf Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden, und zwar erst recht nicht, wenn es sich, wie in der vorliegenden Sache, um etwas derart Elementares wie das rechtliche Gehör handelt, dessen Beachtung eine wesentliche Gewähr für Gerechtigkeit bietet.

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, wenn die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust

amended form was given at the end of those proceedings on the basis of new claims submitted during them. In this case too however, the decision was based on grounds (lack of patentability) and evidence (documents) upon which the party choosing not to appear had already commented.

In a more recent decision, T 574/89 of 11 July 1991, Board of Appeal 3.3.1 issued a communication under Article 110(2) EPC expressing doubts about the probative value of the comparative tests performed by the appellants (patent proprietors). The appellants replied that they would be conducting new tests for submission in evidence. The respondents (opponents) chose not to appear at the oral proceedings; the results of the comparative tests were presented at the oral proceedings and a decision to maintain the patent based on the test results was issued at the end of those proceedings.

The party present at the oral proceedings had thus within a reasonable time informed the parties choosing not to attend of the evidence they intended to put forward in support of their case; the absent parties were not therefore taken by surprise. Furthermore, as Board 3.3.1 correctly observed, this evidence could not be described as having been submitted late as it had been furnished in response to an objection raised by the Board.

More generally, however (see Reasons point 5.3), Board of Appeal 3.3.1 ruled that an oral decision could be issued against a party choosing not to appear at oral proceedings, even if this decision was based on new evidence only introduced during those proceedings.

The present Board takes a different view. As the Enlarged Board of Appeal stated in G 1/88 (OJ EPO 1989, 189 "Opponent's silence/HOECHST", Reasons point 2.4), surrender of a right cannot be simply presumed - particularly when, as in this case, the right in question - the right to be heard - is so fundamental, and its observance an essential guarantee of sound justice.

The Enlarged Board of Appeal ruled that where the legal consequence of an omission is to be a loss of rights,

du brevet sous une forme modifiée est prononcée à l'issue de la procédure orale sur la base de nouvelles revendications présentées à l'audience. Toutefois, dans ce cas également, la décision était fondée sur un motif d'opposition (défaut de brevetabilité) et des moyens de preuve (des documents) sur lesquels la partie volontairement absente avait déjà pris position.

Dans la décision T 574/89 encore plus récente (du 11 juillet 1991), la Chambre 3.3.1 a, par une notification selon l'article 110(2) de la CBE, émis des doutes sur la valeur probante des essais comparatifs produits par la requérante (titulaire du brevet). Dans sa réponse, la requérante a décrit les nouveaux essais qu'elle envisageait d'effectuer et annoncé qu'elle allait les produire. Les intimées (opposantes) ne comparaissent pas, volontairement, à la procédure orale; les résultats des essais comparatifs annoncés sont présentés à l'audience et une décision de maintien du brevet, fondée sur les résultats de ces essais est prononcée à l'issue de la procédure orale.

Ainsi, la partie présente à l'audience avait fait connaître en temps utile aux parties volontairement absentes les moyens de preuve qu'elle entendait faire valoir au soutien de son action: les parties absentes n'ont pas, par conséquent, été prises par surprise. Au surplus, ces moyens de preuve ne pouvaient en aucune façon être considérés comme produits tardivement, puisqu'ils avaient été fournis - ainsi que le fait justement remarquer la Chambre 3.3.1 - afin de répondre à une objection de la Chambre.

La Chambre 3.3.1 a cependant estimé d'une manière plus générale (au point 5.3 des motifs) qu'une décision pouvait être prononcée à l'audience à l'encontre de la partie volontairement absente, même si cette décision était fondée sur de nouveaux moyens de preuve invoqués pour la première fois au cours de la procédure orale.

La Chambre ne partage pas ce point de vue: ainsi qu'il est dit dans la décision G 1/88 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1989, 189 "Silence de l'opposant/HOECHST" point 2.4 des motifs), la renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée et ce d'autant plus qu'en l'espèce il s'agit d'un droit aussi fondamental que celui d'être entendu, dont le respect constitue une garantie essentielle de bonne justice.

La Grande Chambre a estimé que lorsque l'omission d'un acte a pour effet la perte d'un droit, la Convention le pré-

sein soll, werde dies im Übereinkommen - entsprechend seiner allgemeinen Gesetzestchnik - ausdrücklich gesagt. In der vorliegenden Sache sieht das Übereinkommen keine derartige Bestimmung vor; in Regel 71 (2) heißt es lediglich, daß die mündliche Verhandlung ohne einen ordnungsgemäß geladenen Beteiligten fortgesetzt werden "kann".

Hierbei ist zu beachten, daß Parteien in der Praxis oft eben nicht auf rechtliches Gehör verzichten möchten, nur weil sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wollen, etwa, weil sie die von der Gegenseite angezogenen Beweismittel für nicht relevant und die mündliche Verhandlung deshalb für unnötig halten oder weil in ihren Augen der Sachverhalt völlig eindeutig ist und sich eine mündliche Verhandlung erübrigt. Insbesondere bei Beteiligten aus Mitgliedstaaten oder fernen Ländern können auch finanzielle Erwägungen maßgeblich sein und sie auf ein Erscheinen verzichten lassen. Die Kammer vertritt daher die Ansicht, ein - auch freiwilliges - Fernbleiben eines Beteiligten von der Verhandlung dürfe nicht als Verzicht auf ein derart elementares Recht wie das rechtliche Gehör ausgelegt werden, es sei denn, die ferngebliebene Partei hätte anderweitig ausdrücklich oder implizit klarzuverstehen gegeben, daß sie auf die Ausübung dieses Rechts verzichtet, z. B. durch die Mitteilung, sie wolle sich nicht zu etwaigen, in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten neuen Beweismitteln äußern.

In der vorliegenden Sache hat die Beschwerdeführerin weder angekündigt, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, noch mitgeteilt, daß sie auf rechtliches Gehör verzichte. In ihrem Schreiben vom 21. Dezember 1989 hat sie vielmehr deutlich die Absicht bekundet, daran teilzunehmen.

8. Die Telekopie mit der Ankündigung, daß die Patentinhaberin außerstande sei, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, ging am Montag, den 29. Januar 1990, um 8.35 Uhr im Amt ein. Sie war als dringende Mitteilung gekennzeichnet und bezog sich unmißverständlich auf die am selben Tag um 9 Uhr stattfindende mündliche Verhandlung. Bei der Einspruchsabteilung ging sie aber erst folgenden Tag (30. Januar 1990) um 14.00 Uhr ein.

Nach Auffassung der Kammer ist es untragbar, daß mehr als ein Tag verstrich, ehe diese Telekopie bei der Einspruchsabteilung einging. Da die mündliche Verhandlung um 10.40 Uhr, also mehr als zwei Stunden nach Eingang der dringenden Mitteilung, beendet war, hätte die Einspruchsabteilung

this is expressly stated - in line with the Convention's general drafting philosophy. In the present case the Convention makes no such provision, Rule 71(2) EPC stating merely that the proceedings "may" continue in the absence of a duly summoned party.

In practice, the fact that a party prefers not to attend oral proceedings does not necessarily mean it wishes to surrender its right to be heard. The party may simply feel that the evidence put forward by the opposing party is of no relevance, and that the oral proceedings are pointless; or that the facts of the case are so clear there is no need for oral proceedings. In particular, parties which would have to travel long distances from abroad may decide not to attend for financial reasons. The Board therefore takes the view that a party's non-attendance, even if voluntary, cannot be interpreted as a surrender of so fundamental a right as that to be heard, unless the absent party has clearly indicated, either expressly or implicitly, that it is forfeiting that right, for example by stating that it does not wish to comment on any new evidence that might be put forward during oral proceedings.

In the present case the appellants did not indicate that they would not be attending the oral proceedings, nor that they were surrendering their right to be heard. On the contrary, their letter of 21 December 1989 clearly stated that they intended to attend.

8. The fax sent by the patent proprietors to say that they would be unable to attend the oral proceedings was received by the Office at 08.35 hrs on Monday 29 January 1990. It was marked "urgent" and clearly referred to the oral proceedings scheduled for 09.00 hrs that day. The Opposition Division did not, however, receive it until 14.00 hrs the next day (30 January 1990).

The Board finds it unacceptable that this fax took more than a day to reach the Opposition Division. Given that the oral proceedings closed at 10.40 hrs, more than two hours after the urgent fax had been received, the Division could have been informed of it during those proceedings, by telephone, for

voit explicitement, comme le veut la technique juridique générale qu'elle a adoptée. En l'espèce, la Convention ne prévoit aucune disposition de la sorte; la règle 71(2) dispose simplement que la procédure orale "peut" être poursuivie en l'absence d'une partie régulièrement citée.

Il y a lieu d'observer que, dans la pratique, les parties en ne voulant pas comparaître à l'audience, dans bien des cas, ne désirent pas pour autant renoncer à leur droit d'être entendues. Elles peuvent ainsi estimer que les moyens de preuve invoqués par la partie adverse sont dépourvus de toute pertinence et que, par suite, la procédure orale est inutile; elles peuvent également penser que les faits de la cause sont parfaitement clairs et qu'une procédure orale ne s'impose pas. S'agissant notamment de parties résidant dans des Etats membres ou pays éloignés, des considérations financières peuvent aussi avoir un rôle décisif et amener les parties à renoncer à comparaître. La Chambre estime, par conséquent que la non-comparution, même volontaire, d'une partie à la procédure ne saurait être interprétée comme une renonciation à un droit aussi fondamental que celui d'être entendu, à moins que la partie absente n'ait fait comprendre clairement par ailleurs, expressément ou de façon implicite, qu'elle renonçait à l'exercice de ce droit, par exemple, en faisant savoir qu'elle ne désirait pas s'exprimer sur de nouveaux moyens de preuve qui pourraient être cités au cours de la procédure orale.

Dans le cas présent, la requérante n'a pas fait savoir qu'elle ne se rendrait pas à la procédure orale, ni qu'elle renonçait à son droit d'être entendue. Bien au contraire, elle a manifesté clairement son intention d'y participer par son courrier en date du 21 décembre 1989.

8. La télécopie annonçant que le breveté se trouvait dans l'impossibilité de participer à la procédure orale est parvenue à l'Office le lundi 29 janvier 1990 à 8 h 35. Cette télécopie portait la mention "message urgent" et se référait clairement à la procédure orale du jour même à 9 h. Cette télécopie est parvenue le lendemain (le 30 janvier 1990) à 14 h à la Division d'opposition.

Selon la Chambre, il est inadmissible que cette télécopie ait mis plus d'une journée pour parvenir à la Division d'opposition. La procédure orale s'étant achevée à 10 h 40, soit plus de deux heures après la réception de la télécopie urgente, son contenu aurait pu, par exemple par une communica-

noch während der Verhandlung, z. B. telefonisch, über den Inhalt in Kenntnis gesetzt werden können. In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung T 231/85, ABl. EPA 1989, 74 verwiesen, wo es (unter Nr. 10 der Entscheidungsgründe) heißt:

"Daß diese Hilfsanträge nicht rechtzeitig zu ihrer Kenntnis gelangt waren, hat zwar die Prüfungsabteilung selbst nicht zu vertreten, muß sich aber das EPA zurechnen lassen; denn dieses muß so organisiert sein, daß Eingänge zügig der entscheidenden Stelle vorgelegt werden."

9. Obwohl die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht beantragt hat, ist die Kammer der Ansicht, daß sie sich auf Regel 67 EPÜ berufen kann, die eine Rückzahlung für den Fall vorsieht, daß der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht; diese Erfordernisse sind im vorliegenden Fall eindeutig erfüllt

10. Nach Maßgabe des Artikels 111 (1) EPÜ hat die Kammer beschlossen, im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig zu werden, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat, und das Einspruchsverfahren selbst fortzusetzen.

Der geänderte neue Anspruch 1 ist die Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 10 des erteilten europäischen Patents. Da die Beschwerdegegnerin zur Stützung ihres Einspruchs aber nur die ersten sieben Ansprüche herangezogen hat und Anspruch 10 unberücksichtigt blieb, stellt sich die Frage, ob die Kammer verpflichtet oder befugt ist, die Patentfähigkeit des geänderten Anspruchs 1 zu prüfen.

Hierbei ist zu beachten, daß es sich bei den nicht angefochtenen Ansprüchen 8 bis 10 des europäischen Streitpatents um vom angefochtenen Anspruch 1 abhängige Ansprüche handelt. In Anbetracht dessen und in Einklang mit der Entscheidung T 192/88 vom 20. Juli 1989 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) legt die Kammer die Einspruchsschrift dahingehend aus, daß sie die Ansprüche 8 bis 10 insofern einschließt, als diese zu einem von der Beschwerdegegnerin angefochtenen Anspruch, nämlich zu Anspruch 1 des Patents, in Bezug stehen

Im übrigen muß die Einspruchsabteilung bzw. die Beschwerdekammer gemäß Artikel 102 (3) EPÜ prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 "den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügt", d. h. insbesondere, ob sein Gegenstand die erforderliche Neuheit und erfinderische Tätigkeit aufweist

11. Wie weiter oben ausgeführt . . .

example. To quote T 231/85 (OJ EPO 1989, 74) (Reasons point 10):

"The Examining Division cannot itself be held responsible for the fact that these alternative requests did not come to its notice in time, but this failing does have to be attributed to the Office, which must be organised in such a way that incoming mail is promptly forwarded to the department competent to reach the decision."

9 Although the appellants have not requested reimbursement of the appeal fee, the Board feels it should apply Rule 67 EPC, which provides for reimbursement if an appeal is deemed to be allowable and if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation. These conditions are clearly met in the present case.

10. The Board has decided to apply Article 111(1) EPC and, exercising the powers of the Opposition Division responsible for the decision under appeal, to continue with the opposition proceedings itself.

The new amended Claim 1 is an amalgamation of Claims 1 and 10 of the European patent as granted. The respondents only cited the first seven claims in support of their opposition, meaning that Claim 10 was excluded. The question is thus whether the Board has the duty or the power to examine the patentability of Claim 1 as amended

Unopposed Claims 8 to 10 of the disputed European patent in suit are dependent on opposed Claim 1. Under these circumstances, and in line with T 192/88 of 20 July 1989 (see point 2 of the Reasons), the Board construes the notice of opposition as comprising Claims 8 to 10 to the extent that they refer to opposed Claim 1 of the patent

Furthermore, under Article 102(3) EPC the Opposition Division or the Board of Appeal is obliged to examine whether the subject-matter of Claim 1 as amended meets "the requirements of this Convention", and specifically whether its subject-matter is novel and inventive

11. As pointed out above ...

tion téléphonique, être porté à la connaissance de la Division d'opposition, pendant la procédure orale. A cet égard, il est fait référence à la décision T231/85, JO OEB 1989, 74 où il est dit ce qui suit (point 10 des motifs):

"Si la Division d'examen ne saurait être tenue pour responsable de ce que ces requêtes subsidiaires n'ont pas été portées à sa connaissance en temps utile, cette faute est toutefois imputable à l'OEB. En effet, l'Office doit être organisé de telle manière que le courrier reçu soit transmis sans délai au service ou à l'instance appelée à prendre une décision".

9 Bien que la requérante n'ait pas sollicité le remboursement de la taxe de recours, la Chambre considère qu'elle peut se prévaloir des dispositions de la règle 67 de la CBE qui prévoit un tel remboursement s'il est fait droit au recours et s'il est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure, exigences qui sont clairement satisfaites en l'espèce.

10. En vertu de l'article 111(1), la Chambre a décidé d'exercer les compétences de la Division d'opposition qui a pris la décision contestée et de poursuivre elle-même la procédure d'opposition.

La nouvelle revendication 1 modifiée résulte de la fusion des revendications 1 et 10 du brevet européen délivré alors que l'intimée n'a invoqué au soutien de son action que les sept premières revendications, la revendication 10 étant par conséquent exclue. La question qui se pose est donc de savoir si la Chambre a l'obligation ou le pouvoir d'examiner la brevetabilité de la revendication 1 ainsi modifiée

Il y a lieu d'observer à cet égard que les revendications 8 à 10 non opposées du brevet européen en cause sont des revendications dépendantes qui sont subordonnées à la revendication 1 opposée. Dans ces conditions, et en accord avec la décision T 192/88 en date du 20 juillet 1989 (voir point 2 des motifs), la Chambre interprète le mémoire d'opposition comme comprenant les revendications 8 à 10 dans la mesure où elles se réfèrent à une revendication opposée par l'intimée, à savoir la revendication 1 du brevet.

Au surplus, la Division d'opposition ou la Chambre de recours est tenue d'examiner, en vertu de l'article 102(3) de la CBE, si l'objet de la revendication 1 ainsi modifiée "satisfait aux conditions de la présente convention", c'est-à-dire si, notamment, son objet présente la nouveauté et l'activité inventive requises.

11. Ainsi qu'il a été exposé plus haut,

15 Aus den obengenannten Gründen und unter Berücksichtigung des ermittelten Standes der Technik weist der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 die im Sinne des Artikels 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit auf.

Diese Schlußfolgerung gilt auch für den Anspruch 2, der an Anspruch 1 anschließt und eine bestimmte Ausführungsart der Vorrichtung nach Anspruch 1 zum Gegenstand hat.

Demzufolge kann das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten werden

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der unter Nr. VI genannten Unterlagen in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

15 For these reasons and having regard to the available prior art, the subject-matter of Claim 1 as amended has inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

This ruling also extends to Claim 2, which is dependent on Claim 1 and claims a particular embodiment of the device described in Claim 1.

It follows that the European patent can be maintained in its amended form

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The matter is referred back to the department of first instance for maintenance of the European patent in amended form on the basis of the documents mentioned in point VI above.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

15 Pour les motifs ci-dessus indiqués et compte tenu de l'état de la technique disponible, l'objet de la revendication 1 modifiée présente l'activité inventive requise au sens de l'article 56 de la CBE.

Cette conclusion s'étend également à la revendication 2 qui est rattachée à la revendication 1 et qui a pour objet un mode de réalisation particulier du dispositif selon la revendication 1

Il s'ensuit que le brevet européen peut être maintenu dans sa forme modifiée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec mission de maintenir le brevet européen sous forme modifiée sur la base des pièces mentionnées au point VI ci-dessus.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung des Präsidenten
des Europäischen Patent-
amts vom 30. Mai 1993 über
die Verlängerung von Fristen
nach Regel 85 EPÜ**

1 Im **Vereinigten Königreich** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen.

Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung der Postzustellung dauerten vom **16. bis 18. April 1993**.

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher im Zeitraum vom 16. bis 18 April 1993 abgelaufene Fristen in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ bis **19. April 1993** verlängert worden

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice of the President of the
European Patent Office dated
30 May 1993 concerning the
extension of time limits
according to Rule 85 EPC**

1. There was a general interruption of the postal service in the **United Kingdom** within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC

This interruption and subsequent dislocation in the delivery of mail lasted from **16 to 18 April 1993**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in the United Kingdom or who have appointed representatives having their place of business in the United Kingdom, time limits expiring in the period from 16 to 18 April 1993 shall be extended to **19 April 1993** pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3, EPC

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Communiqué du Président de
l'Office européen des brevets,
en date du 30 mai 1993,
relatif à la prorogation des
délais conformément la règle
85 CBE**

1. Une interruption générale du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite au **Royaume-Uni**.

L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **16 au 18 avril 1993**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège au Royaume-Uni ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 16 au 18 avril 1993 ont, en application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la CBE, été prorogés jusqu'au **19 avril 1993**.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

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

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

Kopecky, Helmut (AT)
Zollergasse 375
A-1070 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dusseldorp, Raymond (BE)
UCB S.A.
Département D.T.B.
33, rue d'Anderlecht
B-1620 Drogenbos

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

Cronin, Brian Harold John (GB)
c/o Moinas Kiehl & Cronin
42, rue Plantamour
CH-1201 Genève

Fiammenghi-Domenighetti, Delfina (CH)
Fiammenghi-Fiammenghi
Via San Gottardo 15
CH-6900 Lugano

Kiel, Hubert (FR)
c/o Moinas Kiehl & Cronin
42, rue Plantamour
CH-1201 Genève

Löschungen / Deletions / Radiations

Molac, Béatrice (FR) - cf FR
Sandoz Technology Ltd.
Patents and Trademarks Division
CH-4002 Basel

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
D-80331 München,
Tel. (+49-89) 2017080.
Tx. 5/216834.
FAX (+49-89) 2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
D-80331 Munich,
Tel (+49-89) 2017080.
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89) 2021548.

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27,
D-80331 Munich,
Tél. (+49-89) 2017080.
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89) 2021548

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

Englaender, Klaus (DE)
Strohschänk, Uri, Strasser & Englaender
Innere Wiener Straße 8
D-81667 München

Hoffmann, Eckart (DE)
c/o Blumbach & Partner
Bahnhofstraße 103
D-82166 Gräfelfing

Kaufmann, Sigfrid (DE)
Friedrich-List-Platz 1
D-01069 Dresden

Löschungen / Deletions / Radiations

Hanika, Alfred (DE) - R. 102(2)a)
Steinseestrasse 28
D-81671 München

Zietsch, Anita (DE) - R. 102(1)
c/o Preussag AG
Postfach 61 02 09
D-30602 Hannover

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

Molac, Beatrice (FR)
25, rue Georges Stutz
F-68510 Rantzwiller

Änderungen / Amendments / Modifications

Dorland, Anne-Marie (FR)
92, rue Perronet
F-92200 Neuilly sur Seine

Moinas, Michel (FR)
c/o Cabinet Michel Moinas
13, chemin du Levant
F-01210 Ferney-Voltaire

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

Branfield, Henry Anthony (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Bromilow, David John English (GB)
Group Intellectual Property Department
Carnaudmetalbox Technology pic
Downsview Road
GB-Wantage, Oxon OX12 9BP

Clarke, Margot Ruth (GB)
Patents Section
British-American Tobacco Company Ltd
Technology Centre
Regents Park Road
GB-Southampton SO9 1PE

Cockayne, Gillian (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Cook, Anthony John (GB)
D. Young & Co
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA

Cotter, Ivan John (GB)
D. Young & Co
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA

Crampton, Keith John Allen (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA

Crisp, David Norman (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA

Dunnett, Julie Elizabeth (GB)
c/o Booth & Co.
Sovereign House
South Parade
GB-Leeds LS1 1HQ

Gadsden, Robert Edward (GB)
Group Intellectual Property Department
Carnaudmetalbox Technology pic
Downsview Road
GB-Wantage OX12 9BP

George, Sidney Arthur (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Goddin, Jeremy Robert (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Hoste, Colin Francis (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Keppler, William Patrick (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Lambert, Hugh Richmond (GB)
D. Young & Co
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA

MacLean, Kenneth John Hamson (GB)
Patents Section
British-American Tobacco Company Ltd
Technology Centre
Regents Park Road
GB-Southampton SO9 1PE

- Mallalieu, Catherine Louise (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA
- McGowan, Nigel George (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Muir, Peter Richard (GB)
The Birches
Spring Road
GB-Abingdon, Oxon OX14 1AN
- Owen, Robert Anthony (GB)
Group Intellectual Property Department
Carnaudmetalbox Technology pic
Downsview Road
GB-Wantage, Oxon OX12 9BP
- Pilch, Adam John Michael (GB)
D Young & Co
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA
- Pope, Michael Bertram Wingate (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Powell, Timothy John (GB)
D. Young & Co
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA
- Price, Paul Anthony King (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA
- Purvis, William Michael Cameron (GB)
D Young & Co
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA
- Rees, Alexander Ellison (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Richer, David Leonard (GB)
Schering Agrochemicals Limited
Intellectual Property Department
Chesterford Park
GB-Saffron Walden, Essex CB10 1XL
- Rouse, David George (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Thomas, Christopher Hugo (GB)
D. Young & co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4 1DA
- Thomas, Roger Tamlyn (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4 1DA
- Tolfree, Roger (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Vaufrouard, John Charles (GB)
c/o Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR
- Waters, Jeffrey (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Wells, Norman David (GB)
Schering Agrochemicals Limited
Intellectual Property Department
Chesterford Park
GB-Saffron Walden, Essex CB10 1XL
- Williams, Janice (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A1DA
- Wood, John Irwin (GB)
The General Electric Company pic
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Löschungen / Deletions / Radiations

- Simons, Peter J.P.G. (NL) - R. 102(2)(a)
Wilhelminalaan 34
NL-5664 AK Geldrop

PT Portugal

Eintragungen / Entries / Inscriptions

- Corte-Real Cruz, Antonio (PT)
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa
- Pereira Garcia, Joao Luis (PT)
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Deutschland

Urteil des Bundesgerichts-
hofs, 10. Zivilsenat,
vom 3. Oktober 1989
(X ZR 33/88)*

Stichwort: Batteriekastenschnur

§ 6 a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981);
Artikel 69 EPÜ, Protokoll über die
Auslegung von Artikel 69 EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich des
Patents - Grundlage für Bestim-
mung ist Inhalt der Ansprüche - Be-
schreibung und Zeichnungen sind
zu deren Verständnis heranzuzie-
hen" - "Grundsätze des Protokolls
zu Artikel 69 EPÜ auch für deut-
sches Recht maßgeblich"

Leitsatz

Zum Schutzbereich eines nach dem
Patentgesetz 1976 erteilten Patents

Sachverhalt und Anträge

Der Kläger (KI.) ist eingetragener Inha-
ber des am 15.12.1979 angemeldeten,
(...) am 21.9.1981 erteilten und am
19.5.1982 veröffentlichten deutschen
Patents 29 50 629, das eine Griffschnur
für einen Batteriekasten betrifft.

Die in dem vorliegenden Rechtsstreit
interessierenden Patentansprüche 1
und 2 lauten

"1. Griffschnur für einen Batteriekasten
mit einem gegen zufälliges Öffnen ge-
schützten Verschluss aus zwei an bei-
den Enden der Schnur angebrachten
Verschlussteilen, von denen das erste
Verschlussenteil aus einem etwa zylindri-
schen Körper mit einem gegenüber
der Schnur größeren Durchmesser be-
steht, der in eine Kammer im zweiten
Verschlussenteil seitlich einführbar ist,
wobei das sich an das erste Verschluss-
teil anschließende Schnurstück über
ein kleines Stück in dem zweiten Ver-
schlussenteil axialgeführt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das zweite Ver-
schlussenteil (7) eine quer zu seiner
Längsachse (7) angeordnete, die

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekurzter
Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR
1989, 903 und IIC 1991 104 veröffentlicht ist.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the *Bundesge-
richtshof* (Federal Court of
Justice), 10th Civil Senate,
dated 3 October 1989
(X ZR 33/88)*

Headword: *Batteriekastenschnur*
(Handle cord for battery case)

Section 6a PatG 1976 (Patent Law)
(= Section 14 PatG 1981); Article 69
EPC, Protocol on the Interpretation
of Article 69 EPC

Keyword: "Extent of protection
conferred by a patent - determined
by terms of claims - Description
and drawings must be used in their
interpretation" - "Principles of Pro-
tocol on Article 69 EPC also apply to
German law"

Headnote

Extent of the protection conferred by a
patent granted under the Patent Law
1976

Summary of Facts and Submissions

The plaintiffs are the registered
proprietors of German patent
No. 29 50 629 concerning a handle
cord for a battery case. The patent
application was filed on 15 December
1979; the patent was granted on
21 September 1981 and published on
19 May 1982.

The litigation before the court con-
cerns Claims 1 and 2, which read as
follows

"1. Handle cord for a battery case with
a fastener which is secured against
accidental release and comprises two
fastener members attached to both
ends of the cord, where the first
fastener member consists of a roughly
cylindrical body whose diameter
exceeds that of the cord and which
can slide laterally into a chamber in the
second fastener member, the section
of cord adjoining the first fastener
member being guided axially over a
short distance in the second fastener
member, characterised in that the sec-
ond fastener member (7) has a pas-
sage (8), extending crosswise to its
longitudinal axis (7) and permitting the

* Translation of the official text abridged for publi-
cation; the full text of the original was reported
in GRUR 1989, 903, and IIC 1991, 104

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Décision du *Bundesgerichts-
hof* (Cour Fédérale de Jus-
tice), X^e Chambre Civile, en
date du 3 octobre 1989
(X ZR 33/88)*

Référence: *Batteriekastenschnur*
(corde pour bac de batterie)

Art. 6a PatG 1976 (Loi sur les bre-
vets) (= art. 14 PatG 1981); art. 69
CBE et son protocole interprétatif

Mot-clé: "Etendue de la protection
conférée par le brevet - déterminée
par la teneur des revendications - la
description et les dessins servent à
comprendre les revendications" -
"Les principes posés dans le proto-
cole interprétatif de l'article 69 CBE
valent également pour le droit alle-
mand"

Sommaire

Etendue de la protection conférée par
un brevet délivré en application de la
Loi sur les brevets de 1976

Exposé des faits et conclusions

Le demandeur est inscrit dans le regis-
tre des brevets comme étant titulaire
du brevet allemand n° 29 50 629
concernant une corde-poignée pour
bac de batterie, (...) délivré le 21 sep-
tembre 1981, à la suite de la demande
déposée le 15 décembre 1979, et pu-
blié le 19 mai 1982.

Les revendications 1 et 2 sur lesquelles
porte le présent litige s'énoncent
comme suit:

"1. Corde-poignée pour bac de batte-
rie avec dispositif de fermeture empê-
chant toute ouverture accidentelle,
comportant deux éléments de ferme-
ture disposés aux deux extrémités de
la corde, le premier élément de ferme-
ture étant constitué d'un corps à peu
près cylindrique d'un diamètre supé-
rieur à celui de la corde, pouvant être
introduit latéralement dans une cavité
du deuxième élément de fermeture,
la portion de corde dans le prolonge-
ment du premier élément de fermeture
étant guidée axialement sur une petite
partie dans le deuxième élément de
fermeture, le dispositif de fermeture
étant caractérisé en ce que le

* Traduction du texte officiel de la décision.
abrégé aux fins de la publication. Le texte offi-
ciel intégral a été publié dans GRUR 1989, 903
et IIC 1991, 104

Durchführung des ersten Verschluss-teils (6) erlaubende Durchgangsöffnung (8) aufweist, die über eine etwa die Schnurbreite aufweisende, axiale Verengung (9 a) mit der Kammer (10) zur Aufnahme des ersten Verschluss-teils verbunden ist.

2 Griffsnur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich an die Durchgangsöffnung (8) zum freien Ende des zweiten Verschluss-teils (7) hin eine axiale Öffnung (9) etwa in Schnurbreite anschließt, die zu der der Kammer (10) gegenüberliegenden Seite des zweiten Verschluss-teils (7) offen ist."

Die Beklagte (Bekl.) stellt Griffsnüre mit Verschlüssen für Batteriekästen her und vertreibt sie auch in der Bundesrepublik Deutschland. Bei diesen verläuft die Durchgangsöffnung des zweiten Verschluss-teils von dessen Ende her axial in der Längsachse. An die Durchgangsöffnung schließt sich eine (Vor-) Kammer mit einer Öffnung an, aus der das durch die axiale Durchgangsöffnung eingeführte erste Verschluss-teil herausgeführt werden kann, bevor es in die sich axial anschließende - ebenfalls offene - Aufnahmekammer eingelegt wird. Das erste Verschluss-teil wird in die Aufnahmekammer des zweiten Verschluss-teils und das mit ihm verbundene Schnurende in die sich zwischen der ersten (Vor-) Kammer und der Aufnahmekammer befindliche, etwa der Schnurbreite entsprechende offene axiale Längsnut eingelegt.

Der Kl sieht darin eine Benutzung des Klagepatents und nimmt die Bekl auf Unterlassung, Auskunfterteilung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch.

Das Landgericht (LG) hat dem Unterlassungs- und Auskunftsbegehren des Kl. stattgegeben und durch Ergänzungsurteil die Verpflichtung der Bekl. zur Schadenersatzleistung festgestellt (...).

Die Berufungen der Bekl. (...) hat das Berufungsgericht (BerG) (...) mit der Maßgabe abgewiesen, daß es die Unterlassungsformel wie folgt neu gefaßt hat.

"a) Die Bekl wird verurteilt, es zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin für die Dauer des Deutschen Patents 29 50 629 Griffsnüre für einen Batteriekasten mit einem gegen zufälliges Öffnen geschützten Verschluss aus zwei an beiden Enden der Schnur an-

first fastener member (6) to be passed through, the said passage (8) being connected via an axial constriction (9a) of about the width of the cord to the chamber (10) for insertion of the first fastener member

2. Handle cord according to Claim 1, characterised in that, adjacent to the passage (8), towards the free end of the second fastener member (7), there is an axial opening (9), roughly the width of the cord, which is open on the opposite side of the second fastener member (7) to the chamber (10)."

The defendants manufacture handle cords with fasteners for battery cases and sell them in the Federal Republic of Germany. In these, the passage in the second fastener member runs axially away from its end along the longitudinal axis. Adjacent to the passage is an (ante-)chamber with an opening through which the first fastener member, having been introduced through the axial passage, can be withdrawn before being inserted into the axially adjoining - likewise open - receiving chamber. The first fastener member is inserted into the receiving chamber of the second fastener member, and the cord end attached to the first fastener member is inserted into the open, axial longitudinal groove located between the first (ante-)chamber and the receiving chamber and roughly corresponding to the width of the cord.

The plaintiffs view this as use of the patent at issue and have brought an action against the defendants, requesting an injunction and disclosure as well as an order requiring the defendants to pay compensation.

The *Landgericht* (District court) granted the plaintiffs' request for an injunction and disclosure and held the defendant liable for payment of compensation (...).

The appeal court (...) dismissed the defendants' appeal (...), redrafting the text of the injunction as follows:

"(a) The defendants are ordered to refrain from manufacturing for commercial purposes, making available, selling and/or using, within the Federal Republic of Germany including West Berlin, for the term of German patent No 29 50 629, handle cords for a battery case with a fastener which is

deuxième élément de fermeture (7) présente un passage (8) disposé transversalement par rapport à son axe longitudinal (7), permettant de faire passer le premier élément de fermeture (6), passage relié par un rétrécissement axial (9 a) d'une largeur à peu près égale à celle de la corde à la cavité (10) prévue pour recevoir le premier élément de fermeture

2 Corde-poignée selon la revendication 1. caractérisée en ce qu'une ouverture axiale (9), à peu près de la même largeur que la corde, ouverte du côté du deuxième élément de fermeture opposé à la cavité (10), fait suite au passage (8), en direction de l'extrémité libre du deuxième élément de fermeture (7)."

La défenderesse fabrique des cordes-poignées avec dispositif de fermeture pour bacs de batteries, et les vend en République fédérale d'Allemagne. Sur ces cordes, le passage aménagé dans le deuxième élément de fermeture suit un axe longitudinal à partir de l'extrémité de cet élément. A la suite de ce passage est disposée une première cavité comportant une ouverture par laquelle on peut faire sortir le premier élément de fermeture introduit par le passage axial, avant qu'il soit introduit dans la cavité - également ouverte - qui se situe dans son prolongement axial. Le premier élément de fermeture est introduit dans la cavité aménagée dans le second élément de fermeture et l'extrémité de la corde qui lui est reliée est insérée dans la rainure axiale longitudinale, ouverte elle aussi, d'une largeur à peu près égale à celle de la corde, qui se trouve entre la (première) cavité et la cavité dans laquelle se loge le premier élément de fermeture.

Le demandeur considère qu'il s'agit d'une exploitation du brevet en litige et forme à l'encontre de la défenderesse une requête en cessation de l'exploitation et en communication d'informations ; il demande que soit constatée l'obligation de celle-ci de réparer le préjudice.

Le *Landgericht* (tribunal de grande instance) a fait droit à la requête en cessation et en communication de renseignements formée par le demandeur et, par un jugement complémentaire, a constaté l'obligation de la défenderesse de réparer le préjudice (...)

La cour d'appel (...) a rejeté les appels de la défenderesse (...) et a modifié comme suit le dispositif du jugement relatif à la requête en cessation:

"a) La défenderesse est condamnée à cesser de fabriquer, d'offrir, de vendre et/ou d'utiliser sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, y compris Berlin-Ouest, pendant toute la durée de validité du brevet allemand n° 29 50 629, des cordes-poignées pour bacs de batterie avec dispositif de fer-

gebrachten Verschlusssteilen, von denen das erste Verschlusssteil aus einem zylindrischen Körper mit einem gegenüber der Schnur größeren Durchmesser besteht, der in eine Kammer im zweiten Verschlusssteil seitlich einführbar ist, wobei das sich an das erste Verschlusssteil anschließende Schnurstück über ein kleines Stück in dem zweiten Verschlusssteil axial geführt ist, gewerblich herzustellen, anzubieten, zu vertreiben und/oder zu gebrauchen, wenn das zweite Verschlusssteil eine axiale, die Durchführung des ersten Verschlusssteils erlaubende Öffnung aufweist, welche in eine weitere Kammer mit einer radialen fensterartigen, einen Auslaß des ersten Verschlusssteils erlaubenden Öffnung mündet, wobei die weitere Kammer über eine etwa die Schnurbreite aufweisende axiale Verengung mit der Kammer zur Aufnahme des ersten Verschlusssteils verbunden ist."

(...)

Hiergegen richtet sich die Revision der Bekl.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung

I. Das Klagepatent betrifft nach dem Patentanspruch 1 eine Griffsnur für einen Batteriekasten mit einem gegen zufälliges Öffnen (der Schnurverbindung) geschützten Verschluss. Dieser besteht aus zwei an den Enden der Schnur angebrachten Verschlusssteilen, mit denen ein ringförmiger Tragegriff gebildet werden kann: Das erste Verschlusssteil besteht aus einem zylindrisch geformten Körper mit einem größeren Durchmesser als die Schnur; das zweite Verschlusssteil hat zur Aufnahme des ersten Verschlusssteils eine offene Kammer. Das sich an das erste Verschlusssteil anschließende Schnurende wird in einer axialen Verengung (offenen Längsnut 9 a) zwischen der quer zur Längsachse angeordneten Durchgangsöffnung und der offenen Kammer geführt.

Damit soll das Zusammenfügen der Griffsnur-Verschlusssteile vereinfacht werden.

Die im Patentanspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellte Problemlösung ist - in sachlicher Übereinstimmung mit der vom BerG vorgenommenen Merkmalsgliederung - in der Kombination folgender Merkmale zu sehen:

(1) Der gegen zufälliges Öffnen geschützte Verschluss der Griffsnur besteht aus zwei an den beiden Schnurenden angebrachten Verschlusssteilen;

secured against accidental release and comprises two fastener members attached to both ends of the cord, where the first fastener member consists of a cylindrical body whose diameter exceeds that of the cord and which can slide laterally into a chamber in the second fastener member, the section of cord adjoining the first fastener member being guided axially over a short distance in the second fastener member, if the second fastener member has an axial opening permitting the first fastener member to be passed through and leading to a further chamber with a radial window-like opening permitting the first fastener member to be withdrawn, the further chamber being connected via an axial constriction of about the width of the cord to the chamber for insertion of the first fastener member."

(...)

The defendants have now appealed on this point of law.

Reasons for the Decision

As a result of the present appeal, the contested decision is set aside and the case remitted for further hearing.

1. According to Claim 1, the patent at issue concerns a handle cord for a battery case with a fastener secured against accidental release (of the cord connection) This fastener comprises two fastener members, attached to the ends of the cord, which can be fashioned into a circular carrying handle The first fastener member consists of a cylindrical body whose diameter exceeds that of the cord; the second fastener member has an open chamber into which the first can be inserted The cord end attached to the first fastener member is disposed in an axial constriction (open, longitudinal groove 9a) between the passage extending crosswise to the longitudinal axis and the open chamber.

This is meant to simplify the joining of the handle cord's fastener members.

As the appeal court itself affirmed, the solution protected under Claim 1 of the patent at issue consists in the combination of the following features:

(1) The handle cord fastener, which is secured against accidental release, comprises two fastener members attached to the two ends of the cord,

meture empêchant toute ouverture accidentelle, comportant deux éléments de fermeture disposés aux deux extrémités de la corde, le premier élément de fermeture étant constitué d'un corps cylindrique d'un diamètre supérieur à celui de la corde, pouvant être introduit latéralement dans une cavité du deuxième élément de fermeture, la portion de corde dans le prolongement du premier élément de fermeture étant guidée axialement sur une petite partie dans le deuxième élément de fermeture, si ce deuxième élément de fermeture présente un passage axial permettant de faire passer le premier élément, ce passage débouchant dans une autre cavité comportant une ouverture radiale en forme de fenêtre permettant la sortie du premier élément de fermeture, cette autre cavité étant reliée par un rétrécissement axial d'une largeur à peu près égale à celle de la corde à la cavité destinée à recevoir le premier élément de fermeture "

(...)

C'est contre cette décision qu'est dirigé le pourvoi formé par la défenderesse.

Motifs de la décision:

La suite donnée au pourvoi est celle-ci: la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'instance qui a rendu la décision attaquée.

I. Le brevet en litige concerne, selon la revendication 1, une corde-poignée pour bac de batterie avec un dispositif de fermeture empêchant toute ouverture accidentelle. Ce dispositif comporte deux éléments de fermeture disposés aux extrémités de la corde, permettant de former une poignée en forme d'anneau pour le transport de la batterie: le premier élément de fermeture est constitué d'un corps cylindrique d'un diamètre supérieur à celui de la corde; le deuxième élément de fermeture présente une cavité ouverte destinée à recevoir le premier élément de fermeture. L'extrémité de la corde raccordée au premier élément de fermeture est guidée dans un rétrécissement axial (rainure longitudinale ouverte 9 a) entre le passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal et la cavité ouverte.

Ceci doit permettre de simplifier l'assemblage des éléments de fermeture de la corde-poignée

Il doit être considéré que la solution du problème couverte par la revendication 1 du brevet en litige réside dans la combinaison des caractéristiques suivantes, ce qui concorde pour le fond avec l'analyse faite des caractéristiques par la cour d'appel:

(1) Le dispositif de fermeture de la corde-poignée empêchant toute ouverture accidentelle comporte deux éléments de fermeture disposés aux deux extrémités de la corde;

(2) das erste Verschußteil besteht aus einem etwa zylindrisch geformten Körper mit einem gegenüber der Schnur größeren Durchmesser;

(3) das zweite Verschußteil hat

(a) eine offene Kammer, in welche das erste Verschußteil: und

(b) eine sich an die Kammer anschließende offene Längsnut, in die das daran anschließende Schnurende eingeführt werden kann,

(c) eine Durchgangsöffnung zum Durchführen des ersten Verschußteils ist

(d) quer zu seiner Längsachse angeordnet und

(e) mit der das Schnurende aufnehmenden axialen Längsnut verbunden.

II. Das BerG hat angenommen, die angegriffene Ausführung der Bekl mache - insoweit unstrittig - von den Merkmalen (1) bis (3) (b) sowie (3) (c) und (e) identisch Gebrauch, wohingegen sie das Merkmal (3) (d) durch gleichwirkende Lösungsmittel benutze

Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision (...) haben Erfolg.

1. Einschlägig ist vorliegend § 6 a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981), der nach Artikel XI § 1 Abs. 1, Artikel IV Nr. 6; Artikel XI § 3 Abs. 5 IntPatÜG auf alle seit dem 1.1.1978 beim DPA angemeldeten Patente anzuwenden ist. Das angefochtene Urteil läßt nicht erkennen, daß das BerG bei der Bemessung des Schutzbereichs des Klagepatents diese Vorschrift zugrunde gelegt hat.

2. Wie der erkennende Senat erstmals in seinem "Formstein-Urteil" (BGHZ 98, 12, 18 f. = BGH GRUR 1986, 803, 805)¹, sodann in dem Urteil "Ionenanalyse" (BGHZ 105, 1, 10 = BGH GRUR 1988, 896, 898 f.)² und zuletzt in seinem Urteil "Schwermetalloxidationskatalysator" (BGH GRUR 1989, 205, 208) ausgeführt hat, ist maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents nach § 14 PatG 1981 der durch Auslegung zu ermittelnde Inhalt der Patentansprüche, zu deren Verständnis die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach dem Protokoll über die Auslegung des dem § 14 PatG 1981

(2) the first fastener member consists of a roughly cylindrical body whose diameter exceeds that of the cord,

(3) the second fastener member has

(a) an open chamber for insertion of the first fastener member, and

(b) adjacent to the chamber, an open, longitudinal groove for insertion of the cord end attached to the first fastener member;

(c) a passage through which the first fastener member can be passed is

(d) crosswise to its longitudinal axis and

(e) connected to the axial, longitudinal groove accommodating the cord end.

II. The appeal court assumed that the defendants' contested embodiment - and thus far there is no dispute - made identical use of features (1) to (3)(b) and (3)(c) and (e), but used equivalent means for feature (3)(d).

The appeal against this judgment is successful

1 The relevant provision in this case is Section 6a PatG 1976 (= Section 14 PatG 1981), which, pursuant to Article XI Section 1(1), Article IV No. 6 and Article XI Section 3(5), IntPatÜG (Law on International Patent Treaties), applies to all patents for which applications have been filed with the German Patent Office since 1 January 1978. The contested decision does not indicate that the appeal court, in determining the extent of the protection conferred by the patent at issue, proceeded on the basis of this provision.

2. As the competent senate first explained in its *Formstein* (Moulded curbstone) judgment (BGHZ 98 12, 18 et seq. = BGH GRUR 1986, 803, 805)¹, subsequently in the *Ionenanalyse* (Ion analysis) judgment (BGHZ 105 1, 10 = BGH GRUR 1988, 896, 898 et seq.)², and most recently in its *Schwermetalloxidationskatalysator* (Heavy-metal oxidation catalyst) judgment (BGH GRUR 1989, 205, 208), the terms of the claims, which must be interpreted in the light of the description and drawings, are the decisive factor in establishing the extent of the protection conferred by a patent (Section 14 Patent Law 1981). According to the Protocol on the Inter-

(2) le premier élément de fermeture est constitué d'un corps à peu près cylindrique d'un diamètre supérieur à celui de la corde ;

(3) le deuxième élément de fermeture comprend

(a) une cavité ouverte dans laquelle le premier élément de fermeture peut être introduit ; et

(b) une rainure longitudinale ouverte faisant suite à cette cavité, dans laquelle l'extrémité de la corde reliée au premier élément de fermeture peut être introduite ;

(c) un passage permettant de faire passer le premier élément du dispositif de fermeture est

(d) disposé transversalement par rapport à son axe longitudinal et

(e) relié à la rainure axiale longitudinale recevant l'extrémité de la corde.

II. La cour d'appel a considéré que le mode de réalisation incriminé de la défenderesse utilise de manière identique - ce qui n'est pas contesté - les caractéristiques (1) à (3) (b) et (3) (c) et (e) de la revendication 1 du brevet du demandeur, tandis qu'il se sert de la caractéristique (3) (d) en faisant appel à d'autres moyens produisant les mêmes effets.

Il est fait droit au pourvoi par lequel la défenderesse attaque cette appréciation de la situation par la cour d'appel.

1. La disposition applicable en l'espèce est l'article 6 a PatG 1976 (= art. 14 PatG 1981) qui, aux termes de l'Article XI, 1.-1), de l'Article IV, point 6 et de l'Article XI, 3 -5) IntPatÜG (loi sur les traités internationaux en matière de brevets), est applicable à toutes les demandes de brevet déposées depuis le 1^{er} janvier 1978 auprès de l'Office allemand des brevets et aux brevets délivrés sur la base de ces demandes. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que la cour d'appel s'est fondée sur cette disposition pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet en litige.

2. Comme la Chambre l'a indiqué une première fois dans sa décision "*Formstein* (Élément de bordure profilé)" (BGHZ 98, 12, 18 ss = BGH GRUR 1986, 803, 805)¹, puis dans la décision "*Ionenanalyse* (Analyse d'ions)" (BGHZ 105, 1, 10 = BGH GRUR 1988, 896, 898 s.)², et enfin dans sa décision "*Schwermetalloxidationskatalysator*" (catalyseur d'oxydation de métaux lourds) (BGH GRUR 1989, 205, 208), la "détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet se fonde essentiellement, aux termes de l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, sur la teneur des revendications qu'il y a lieu d'apprécier suivant une

1 ABI EPA 1987 551
2 ABI EPA 1991 115

1 OJ EPO 1987 551
2 OJ EPO 1991, 115

1 JO OEB 1987, 551
2 JO OEB 1991, 115

entsprechenden Artikels 69 (1) EPÜ (BGBl. 1976 II, 1000), auf das in der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 6 a PatG 1976 Bezug genommen worden ist, dessen Grundsätze nach dem Regierungsentwurf auch für das deutsche Recht maßgeblich sein sollen (BT-Drucks. 7/3712, 30) und das deshalb auch bei der Bemessung des Schutzbereichs deutscher Patente zu beachten ist (BGH "Formstein", a.a.O.¹), fällt unter den Schutzbereich eines Patents einerseits nicht allein das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt; andererseits dienen die Patentansprüche aber auch nicht lediglich als bloße Richtlinie mit der Folge, daß sich der Schutzbereich auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt, die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen beiden Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden. Aus diesen Grundsätzen hat der erkennende Senat hergeleitet, daß die Auslegung der Patentansprüche nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Klarstellung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung dient. Maßgebend ist dabei die Sicht des Fachmanns, dessen Verständnis sich bereits bei der Ermittlung des Inhalts der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe auswirkt und das auch bei der Feststellung des über den Wortsinn hinausgehenden Gesamtzusammenhangs der Patentansprüche maßgebend ist. Bei der Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung benutzt wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung des fachmännischen Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d. h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Wird bei der angegriffenen Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch gemacht, dann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Eine Benutzung der Erfindung kann auch dann vorliegen, wenn eine vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichende Ausführung zur Beurteilung steht, der Fachmann aber aufgrund von Überlegungen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte (so das Senatsurteil "Ionenanalyse", a.a.O.)². Ergänzend und verdeutlichend hat der erkennen-

pretation of Article 69(1) EPC (BGBl. 1976 II, 1000), which corresponds to Section 14 Patent Law 1981, the extent of the protection conferred by a patent is defined not only by the strict, literal meaning of the wording used in the claims. At the same time, the Protocol makes it clear that the claims do not serve merely as a guideline allowing the actual protection conferred to extend to what, from a consideration of the description and the drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. It then goes on to state that, on the contrary, Article 69 should be interpreted as defining a position between these two extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of certainty for third parties. The explanatory memorandum to the Government draft of Section 6a Patent Law 1976 referred to this Protocol, stating that the principles expressed therein were also to be applicable under German law (*Bundestagsdrucksache 7/3712, 30*). The Protocol must therefore be considered in determining the extent of the protection conferred by German patents (*Formstein, loc. cit.*¹). The competent senate inferred from these principles that the interpretation of the claims serves not only to resolve any ambiguities but also to clarify the technical terms used in them and to explain the significance and the scope of the invention they describe. This must be approached from the vantage point of the person skilled in the art, whose understanding is instrumental not only in determining the implications of the terms employed in the claims, but also in establishing the broader context of the claims over and above their literal meaning. In an examination of whether the protected invention is being used, the first step is therefore to establish the terms of the claims as they would be understood by a person skilled in the art, i.e. to ascertain what their wording means to such a person. If, where a specific embodiment has been contested, use is made of the substance of the claim as thus construed, then the protected invention is being used. Furthermore, a finding that the invention is being used may also be justified if the embodiment to be judged deviates from the substance of the claims but the person skilled in the art, from a consideration of the substance of the invention described in the claims, was able, in the light of his technical knowledge, to identify the modified means used in the contested embodiment as having the same effect in solving the problem addressed by the invention (cf. the senate's *Ionenanalyse* decision, loc. cit.)². In addition and for further clarification, the competent senate explained in its *Schwermetalloxidationskatalysator* decision

démarche interprétative", en se servant de la description et des dessins. Il convient ici de se référer au protocole interprétatif de l'article 69 (1) CBE (Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne 1976 II, 1000) (l'article 69 (1) CBE correspond à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981), protocole cité par le gouvernement fédéral dans l'exposé des motifs de l'article 6 a) de son projet de loi sur les brevets de 1976, où il avait déclaré que les principes posés dans le protocole doivent également valoir pour le droit allemand (*Bundestagsdrucksache, 7/3712, 30*) et être pris en compte pour l'appréciation de l'étendue de la protection conférée par les brevets allemands (BGH, *Formstein*, loc. cit.¹): selon ce protocole, s'il est vrai que l'étendue de la protection conférée par un brevet ne doit pas exclusivement être déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications, les revendications ne sauraient en revanche servir "uniquement de ligne directrice", ce qui signifierait que la protection s'étendrait "également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger, l'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers". A partir de là, la Chambre a conclu que l'interprétation des revendications ne sert pas uniquement à dissiper les ambiguïtés que celles-ci pourraient recéler, mais aussi à préciser le sens des termes techniques qui y sont employés ainsi qu'à clarifier la signification et la portée de l'invention qu'elles décrivent. Le point de vue de l'homme du métier est déterminant à cet égard. La compréhension que peut avoir l'homme du métier intervient déjà lorsqu'il s'agit de dégager le contenu des termes utilisés dans les revendications et elle est également essentielle pour déterminer la teneur générale des revendications au-delà du sens littéral. Pour pouvoir décider s'il y a exploitation de l'invention protégée par le brevet, il convient tout d'abord de déterminer quel est le contenu des revendications en se fondant sur la compréhension qu'en a l'homme du métier, c'est-à-dire sur le sens que celui-ci donne au texte des revendications. Si le mode de réalisation incriminé correspond à cette signification d'une revendication telle qu'elle vient d'être déterminée, il y a exploitation de l'invention protégée. Il peut également y avoir exploitation de l'invention protégée lorsqu'il s'agit d'un mode de réalisation divergeant de celui correspondant à la teneur des revendications, mais que l'homme du métier, sur la base des déductions qu'il a pu faire à partir de la signifi-

1 ABI EPA 1987, 551
2 ABI EPA 1991, 115

1 OJ EPO 1987, 551
2 OJ EPO 1991, 115

1 JO OEB 1987, 551

de Senat im Urteil "Schwermetalloxidationskatalysator" (a.a.O.) ausgeführt, daß die Bemessung des Schutzbereichs eines Patents nach neuem Recht es erfordert, daß der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet. Diese hat sich an den Patentansprüchen auszurichten.

3 In dem angefochtenen Urteil sind diese Grundsätze nicht beachtet. Es hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung deshalb nicht stand.

a) Im Zusammenhang mit der Erörterung der Benutzung des Merkmals (3) (d) durch gleichwirkende Lösungsmittel hat das BerG zunächst festgestellt, daß mit der bei der angegriffenen Ausführungsform vorhandenen axialen Durchgangsöffnung des zweiten Verschlußteils der gleiche Erfolg (das gleiche Ergebnis) wie mit der im Patentanspruch 1 des Klagepatents vorgesehenen, quer zur Längsachse des zweiten Verschlußteils angeordneten Durchgangsöffnung erzielt werde, nämlich eine gegenüber dem Stand der Technik einfachere und sicherere Handhabung des Verschlusses beim Zusammenfügen der Verschlußteile. Soweit die Revision demgegenüber rügt, der genannte Erfolg trete bei der umständlich zu handhabenden angegriffenen Ausführungsform nicht ein, setzt sie sich in unzulässiger Weise in Widerspruch zu der vom BerG getroffenen Feststellung

b) Dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe ist ferner zu entnehmen, daß das BerG den Eintritt des gleichen Erfolgs auch insoweit angenommen hat, als sowohl bei der Anordnung der Durchgangsöffnung nach der Lehre des Patentanspruchs 1 (quer zur Längsachse des zweiten Verschlußteils) als auch bei der axialen Durchgangsöffnung der angegriffenen Ausführung ein unbeabsichtigtes Aushebeln des ersten Verschlußteils aus der offenen Aufnahmekammer des zweiten Verschlußteils zuverlässig vermieden wird. Dagegen wendet sich die Revision nicht.

(loc. cit.) that under the new law the substance of the claims, to be ascertained by interpretation, must constitute not only the starting point but rather the essential basis for determining the extent of the protection conferred by a patent. This assessment must be founded on the claims.

3 Since the contested judgment fails to consider these principles, it does not stand up to examination under the law of appeal.

(a) Discussing the use of feature (3)(d) through equivalent means, the appeal court first established that the second fastener member's axial passage in the contested embodiment achieved the same result as the passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member provided for in Claim 1 of the patent at issue, i.e. it allowed for simpler and more reliable operation of the fastener when the fastener members were joined. The appellants' contrary assertion that the said result was not achieved with the contested embodiment, which was awkward to operate, amounts to an inadmissible contradiction of the appeal court's finding.

(b) Taken as a whole, the reasons adduced for the judgment indicate that the appeal court assumed the same result to have been achieved in the following respect as well: both the arrangement of the passage according to Claim 1 (crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member) and the axial passage in the contested embodiment reliably prevent the first fastener member from being unintentionally levered out of the open receiving chamber in the second fastener member. The present appeal is not concerned with this issue.

tion de l'invention définie dans les revendications, a pu découvrir, grâce à ses connaissances techniques, les variantes mises en oeuvre dans le mode de réalisation incriminé et conclure qu'elles produisent les mêmes effets que les moyens utilisés pour résoudre le problème au point de départ de l'invention (cf. décision de la Chambre "Ionenanalyse", loc. cit.)². Des précisions complémentaires ont été apportées à ce sujet dans la décision "Schwermetalloxidationskatalysator" (loc. cit.), dans laquelle la Chambre a expliqué que dans la nouvelle législation, la signification des revendications, à dégager par voie d'interprétation, sert non seulement de point de départ, mais également de fondement essentiel pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet: l'étendue de cette protection doit être déterminée en fonction des revendications.

3 Ces principes ne sont pas observés dans la décision incriminée, réexaminée par la Chambre dans le cadre du pourvoi. Cette décision ne saurait par conséquent être maintenue.

a) A propos de l'utilisation susmentionnée faite par la défenderesse de la caractéristique (3) (c) grâce à des moyens produisant les mêmes effets, la cour d'appel a tout d'abord constaté que, avec le passage axial à l'intérieur du deuxième élément de fermeture, tel qu'il est prévu dans le mode de réalisation incriminé, on obtient le même résultat qu'avec le passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture tel que prévu dans la revendication 1 du brevet en litige, à savoir une manipulation plus simple et plus sûre du dispositif de fermeture, comparée à la manipulation effectuée dans l'état de la technique, lorsque l'on réunit les éléments de fermeture. Mais dans la mesure où l'auteur du pourvoi relève au contraire que l'on ne peut obtenir ce résultat avec le mode de réalisation incriminé, de manipulation incommode, il se met en contradiction avec la constatation faite par la cour d'appel, ce qui est inadmissible.

(b) Il ressort en outre de l'ensemble des motifs de la décision que la cour d'appel a par ailleurs considéré que l'on obtenait dans les deux cas le même résultat dans la mesure où la disposition du passage selon l'enseignement de la revendication 1 (transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture) et la disposition du passage axial selon le mode de réalisation incriminé permettent l'une et l'autre d'éviter à coup sûr que le premier élément de fermeture ne sorte accidentellement de la cavité ouverte qui le reçoit dans le deuxième élément de fermeture. L'auteur du pourvoi ne conteste pas ce point.

c) Hinsichtlich der Funktion der Wirkungsweise des Verschlusses gemäß der Lehre des Patentanspruchs 1 hat das BerG der Patentbeschreibung (Sp 3 Z. 9-14) entnommen, es komme darauf an, daß das erste Verschußteil in dem zweiten Verschußteil so geführt werde, daß ein außerhalb des zweiten Verschußteils auf die Schnur ausgeübter Zug - in welcher Richtung er auch ausgeübt werde - stets nur zu einer am schnurseitigen Ende des ersten Verschußteils gegen den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschußteils wirkenden Zugkraft führe. Dazu bedürfe es nicht notwendigerweise einer S-förmigen Schnurführung, wie bereits ein Blick auf den Patentanspruch 2 des Klagepatents deutlich mache; vielmehr komme die maßgebliche Führungsfunktion dem unteren Rand der Durchgangsöffnung zu, der die auf die Schnur einwirkenden Zugkräfte stets so ausrichte, daß von ihnen keine Aushebelkraft auf das erste Verschußteil ausgehen könne. Auch gegen diese an dem technischen Verständnis des Durchschnittsfachmanns orientierte Beurteilung der Funktion und Bedeutung des Verschußmechanismus nach der Lehre des Patentanspruchs 1 richtet die Revision keine Rügen. Ein Rechtsfehler tritt nicht zutage.

d) Das BerG hat schließlich ausgeführt, von dem unter b) dargelegten Offenbarungsgehalt der Klagepatentschrift mache die angegriffene Ausführung der Bekl durch gleichwirkende Lösungsmittel Gebrauch. Daß die gleiche technische Wirkung, nämlich die Gewährleistung einer stets nur gegen den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschußteils gerichteten Zugkraft, bei der angegriffenen Ausführung nicht durch eine quer zur Längsachse des zweiten Verschußteils verlaufende Durchgangsöffnung, sondern durch eine axiale Einführungsöffnung herbeigeführt werde, führe nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Der Durchschnittsfachmann könne der Klagepatentschrift entnehmen, daß ausschlaggebend für die Ausrichtung der Zugkraft des ersten Verschußteils auf den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschußteils die durch den Ausgang der Durchgangsöffnung (in Richtung Aufnahmekammer) bewirkte Führung der mit dem ersten Verschußteil verbundenen Schnur sei, er sei auch in der Lage zu erkennen, daß der Ausgang der Durchgangsöffnung diese Führungsfunktion unabhängig davon habe, ob sich der Ausgang nun am unteren Ende einer quer zur Längsachse des zweiten Verschußteils verlaufenden Durchgangsöffnung oder - wie bei der angegriffenen Ausführungsform - am unteren (hinteren) Ende einer axial verlaufenden Durchgangsöff-

(c) With regard to the mode of operation of the fastener according to Claim 1, the appeal court inferred from the description (column 3, lines 9-14) the importance of the first fastener member's being introduced into the second fastener member in such a way that tension exerted on the cord outside the second fastener member - in whatever direction - only ever resulted in tensile force at the cord end of the first fastener member against the floor of the receiving chamber of the second fastener member. An S-shaped cord arrangement would not necessarily be required for this purpose, as was clear from Claim 2 of the patent at issue; the decisive function in that respect was assumed by the lower edge of the passage, which always directed the tension on the cord in such a way that it could exert no levering force on the first fastener member. This assessment of the function and significance of the fastening mechanism according to Claim 1 is based on the technical understanding of the average skilled person, and the present appeal is not concerned with that either. No error of law is apparent.

(d) Finally, the appeal court stated that the defendants' contested embodiment made use through equivalent means of the disputed patent's disclosure as set out under (b). The fact that it achieved the same technical effect - i.e. tension only ever directed against the floor of the receiving chamber of the second fastener member - not by means of a passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member, but with an axial inlet, did not mean it lay outside the scope of the protection conferred by the patent at issue. The average skilled person could infer from the patent that the tension exerted by the first fastener member was directed onto the floor of the receiving chamber of the second fastener member precisely because the cord attached to the first fastener member passed through the outlet in the passage (towards the receiving chamber); he would also be able to see that the passage's outlet had this guidance function irrespective of whether it was located at the lower end of a passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member or - as in the contested embodiment - at the lower (rear) end of a passage extending axially. The defendants' reference to lateral tension in the case of a fastener according to Claim 1 of the patent at issue (column 3, lines 13-19) did not accord with the patent's teaching. This was also clear from the design of the

c) En ce qui concerne le rôle que joue le mode de fonctionnement du dispositif de fermeture selon l'enseignement de la revendication 1, la cour d'appel a conclu de la description du brevet (3^e colonne, lignes 9 à 14) qu'il importe que le premier élément de fermeture soit guidé dans le deuxième de manière telle qu'une traction exercée sur la corde à l'extérieur du deuxième élément de fermeture - quelle que soit la direction dans laquelle elle est exercée - ne produise toujours qu'une force de traction s'exerçant à l'extrémité côté corde du premier élément de fermeture contre le fond de la cavité ménagée dans le deuxième élément de fermeture. Pour cela, il n'est pas indispensable d'avoir un guidage en forme de S de la corde, comme le montre clairement la revendication 2 du brevet en litige; la fonction de guidage essentielle revient plutôt au bord inférieur du passage, qui oriente toujours les forces de traction s'exerçant sur la corde de telle façon qu'elles ne puissent produire une force qui puisse faire sortir le premier élément de fermeture de la cavité où il se loge. L'auteur du pourvoi ne critique pas non plus cette appréciation de la fonction et de l'importance du mécanisme de fermeture selon l'enseignement de la revendication 1, telles que les comprendrait sur le plan technique l'homme du métier de compétence moyenne. Il n'y a pas d'erreur de droit.

d) La cour d'appel a finalement indiqué que le mode de réalisation incriminé de la défenderesse utilise la divulgation de l'invention dans le fascicule du brevet en litige, telle qu'elle a été présentée sous b), grâce à des moyens produisant le même effet technique que celui obtenu par le demandeur. Selon la cour d'appel, le fait que dans ce mode de réalisation, ce même effet technique, à savoir une force de traction ne pouvant s'exercer que contre le fond de la cavité du deuxième élément de fermeture accueillant le premier élément, soit obtenu grâce à un passage axial et non pas grâce à une ouverture disposée transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture, ne permet pas pour autant de conclure que ce mode de réalisation sort de l'étendue de la protection conférée par le brevet en litige. Pour la cour d'appel, l'homme du métier de compétence moyenne peut déduire du fascicule du brevet en litige que ce qui est déterminant pour l'orientation de la force de traction du premier élément de fermeture sur le fond de la cavité qui l'accueille dans le second élément, c'est le guidage de la corde reliée au premier élément de fermeture, tel que réalisé par la sortie du passage (en direction de la cavité accueillant le premier élément de fermeture); cet homme du métier peut également découvrir que cette sortie du passage accomplit cette fonction de guidage,

nung befinde. Der Hinweis der Bekl auf das Vorhandensein einer seitlichen Zugkomponente bei dem Verschluss nach der Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents (Sp 3 Z. 13-19) werde der Lehre des Klagepatents nicht gerecht. Das zeige nicht zuletzt ein Blick auf den Patentanspruch 2, bei dessen Ausbildung des Schnurverschlusses eine seitliche Zugkomponente zweifelsfrei fehle. Eine abschließende vergleichende Betrachtung des geschützten Verschlusses und der angegriffenen Ausführung ergebe, daß diese lediglich eine um 90° gedrehte Durchgangsöffnung aufweise, die insgesamt den Kern der Erfindung des Klagepatents treffe.

cord fastener defined in Claim 2, which plainly involved no lateral tension. A final comparative examination of the protected fastener and the contested embodiment showed that the latter incorporated merely a passage rotated through 90°, which all in all reflected the essence of the invention set out in the patent at issue.

qu'elle se trouve à l'extrémité inférieure d'un passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture ou - comme c'est le cas dans le mode de réalisation incriminé - à l'extrémité inférieure (à l'arrière) d'un passage disposé axialement. De l'avis de la cour d'appel, c'est à tort que la défenderesse déclare qu'il existe une composante de traction transversale dans le cas du dispositif de fermeture selon l'enseignement de la revendication 1 du brevet en litige (3^e colonne, lignes 13 à 19), comme le montre notamment la revendication 2, dans laquelle la configuration du dispositif de fermeture exclut incontestablement une composante de traction transversale. La cour d'appel a conclu cette comparaison du dispositif de fermeture protégé par le brevet et du dispositif correspondant au mode de réalisation incriminé en constatant que ce dernier présente un passage correspondant au total à l'essence de l'invention protégée par le brevet en litige, si ce n'est le fait que ce passage est décalé angulairement de 90°.

e) Diese vom BerG getroffenen Feststellungen tragen das angefochtene Urteil nicht.

(e) The appeal court's findings as set out above do not support the contested judgment.

e) Ces constatations effectuées par la cour d'appel ne peuvent justifier la décision attaquée.

Sie lassen - wie bereits erwähnt - eine an der Regelung des § 6a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981) orientierte Berücksichtigung der maßgeblichen Rechtsgrundsätze vermissen. Das BerG hat seine Beurteilung der Äquivalenzfrage nicht auf der Grundlage der Patentansprüche vorgenommen, sondern unabhängig von der Fassung der Patentansprüche den Schutzbereich vorrangig anhand des Offenbarungsgehalts der Beschreibung ermittelt und dabei das die Erfindung kennzeichnende Teilmerkmal des Patentanspruchs 1 aus dem Auge verloren, wonach das zweite Verschlussstück eine "quer zu seiner Längsachse verlaufende Durchgangsöffnung aufweist".

As already mentioned, the court failed to consider the relevant legal principles in the light of Section 6a PatG 1976 (= Section 14 PatG 1981). Instead of judging the question of equivalent use on the basis of the wording of the claims, the appeal court determined the extent of protection primarily by reference to the disclosure set out in the description. In the process it lost sight of the characterising partial feature of Claim 1 whereby the second fastener member has a "passage extending crosswise to its longitudinal axis".

Elles ne tiennent pas compte - comme cela a déjà été dit - des principes pertinents du droit correspondant aux dispositions de l'art 6 a PatG 1976 (= art. 14 PatG 1981). La cour d'appel a tranché la question de l'équivalence sans se fonder sur les revendications; elle a déterminé l'étendue de la protection avant tout à l'aide de la divulgation contenue dans la description, sans se préoccuper du texte des revendications, et, ce faisant, a perdu de vue une caractéristique distinctive de l'invention figurant dans la revendication 1, à savoir que le deuxième élément de fermeture présente un "passage disposé transversalement par rapport à son axe longitudinal".

Das BerG hat den Schwerpunkt der im Patentanspruch 1 geschützten Lehre unter Heranziehung der Beschreibung sowie unter Berücksichtigung des fachmännischen Verständnisses ersichtlich darin gesehen, daß in dem zweiten Verschlussstück eine - rundum geschlossene - Durchgangsöffnung - zum Durchführen des ersten Verschlussstücks - vorgesehen ist, die unabhängig davon, ob sie nun quer oder axial durch das zweite Verschlussstück geführt ist, gewährleistet, daß die außerhalb des zweiten Verschlussstücks auf die Schnur des ersten Verschlussstücks ausgeübte Zugkraft stets nur gegen den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschlussstücks gerichtet ist. Es hat dabei als ausschlaggebend für diese Ausrichtung der Zugkraft des ersten Verschlussstücks die durch den Ausgang der Durchgangsöffnung bewirkte -

In the light of the description and the skilled person's interpretation, the appeal court evidently assumed that the significant aspect of the teaching protected in Claim 1 was that the second fastener member had an enclosed passage through which the first fastener member was to be passed, and which, regardless of whether it extended crosswise or axially through the second fastener member, ensured that tension acting on the cord of the first fastener member, outside the second fastener member, was only ever directed against the floor of the receiving chamber of the second fastener member. The decisive factor in the direction of the tension exerted by the first fastener member was the enclosed arrangement of the cord attached to it, effected by the outlet of the said passage. This function did not

La cour d'appel, recourant à la description et tenant compte de la compréhension de l'invention qu'aurait l'homme du métier, a considéré manifestement que l'essentiel de l'enseignement protégé dans la revendication 1 tenait à ce que, dans le cas du second élément de fermeture, il est prévu un passage - fermé de tous côtés - permettant de faire passer le premier élément de fermeture, lequel, qu'il soit disposé transversalement ou axialement dans le deuxième élément, garantit que la force de traction exercée à l'extérieur du deuxième élément de fermeture sur la partie corde reliée au premier élément soit toujours dirigée vers le fond de la cavité aménagée pour le premier élément dans le deuxième élément de fermeture. Elle a considéré à cet égard que ce qui était déterminant pour l'orientation de la

rundum geschlossene - Führung der mit dem ersten Verschlusssteil verbundenen Schnur angesehen, wobei diese Funktion nicht davon abhängt, ob der - zu der Aufnahmekammer hinführende - Ausgang der Durchgangsöffnung sich am Ende einer quer zur Längsachse des zweiten Verschlusssteils verlaufenden Durchgangsöffnung oder am Ende einer axial angeordneten Durchgangsöffnung befindet.

Das BerG hat damit dem im Anspruchswortlaut enthaltenen Teilmerkmal (3) (d), wonach die Durchgangsöffnung "quer zur Längsrichtung des zweiten Verschlusssteils" verläuft, keine Bedeutung beigemessen. So hat es gegenüber dem Hinweis der Patentbeschreibung auf den Sinn der Queranordnung der Durchgangsöffnung, daß nämlich dadurch eine Zugkraft nur zum Inneren des zweiten Verschlusssteils gerichtet sein könne (Sp. 3 Z. 14-17 der Klagepatentschrift), den Standpunkt eingenommen, die darin angesprochene seitliche Zugkomponente treffe nicht den "Kern der Lehre des Klagepatents". Das zeige wiederum die Ausbildung des zweiten Verschlusssteils nach dem Patentanspruch 2, bei der eine solche (seitliche) Zugkomponente ersichtlich ausscheide.

Mit diesen Erwägungen hat sich das BerG von seinem ursprünglichen Gedankengang, der auf die Darlegung einer äquivalenten Benutzung des Teilmerkmals (3) (d) "quer zur Längsrichtung des zweiten Verschlusssteils" gerichtet war, gelöst. Es ist nämlich - anknüpfend an den unter Heranziehung der Patentbeschreibung und Berücksichtigung des fachmännischen Verständnisses ermittelten Sinngehalt der Lehre des Patentanspruchs 1 kennzeichnenden Merkmale - zu dem Ergebnis gelangt, daß es nach der erkennbaren Bedeutung und Tragweite dieser Merkmale für die unter Schutz gestellte Erfindung allein auf die Anordnung einer Durchgangsöffnung innerhalb des zweiten Verschlusssteils ohne Rücksicht auf deren Lage und Ausrichtung ankommt. Diese Abweichung von der ursprünglich verfolgten Begründungslinie verläßt den Bereich der Äquivalenz und ist deshalb unter diesem Gesichtspunkt rechtsfehlerhaft

Daß sich die angegriffene Ausführung insoweit hinsichtlich des Teilmerkmals der "Queranordnung der Durchgangsöffnung" vom Wortlaut des Patentanspruchs 1 entfernt, steht zwar der Einbeziehung der angegriffenen Ausführung in den Schutzbereich des Klagepatents unter dem Gesichtspunkt der

depend on whether the passage's outlet - leading to the receiving chamber - was located at the end of a passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member, or at the end of an axially arranged passage.

The appeal court thus attached no significance to the partial feature (3)(d) referred to in the text of the claim, according to which the passage extends "crosswise to the longitudinal direction of the second fastener member". Regarding the reference in the description to the purpose of the crosswise arrangement of the passage - namely, that tension could only be directed through it towards the interior of the second fastener member (column 3, lines 14-17, of the patent at issue), the appeal court expressed the view that the said lateral tension did not reflect the "essence of the teaching of the patent at issue". This was also clear from the design of the second fastener member defined in Claim 2, where lateral tension was obviously absent.

In arguing thus the appeal court departed from its original train of thought, which was concerned with establishing an equivalent use of partial feature (3)(d) "crosswise to the longitudinal direction of the second fastener member". Regarding the substance of the features characterising Claim 1 as determined in the light of the description and the skilled person's interpretation, the court concluded that, considering the apparent significance and scope of these features, the only important aspect for the protected invention was the incorporation of a passage within the second fastener member, regardless of its location and orientation. This departure from the original line of argument amounts to an abandonment of the idea of equivalence and to that extent is legally flawed.

The fact of the contested embodiment's deviating from the wording of Claim 1 with regard to the partial feature of the "crosswise arrangement of the passage" does not mean that, from the point of view of equivalence, it is not covered by the patent at issue. However, it is not stated that the aver-

force de traction du premier élément de fermeture, c'était le guidage - de tous côtés - de la corde reliée à ce premier élément de fermeture, obtenu par la sortie du passage - que ladite sortie, conduisant à la cavité ménagée pour ce premier élément dans le deuxième élément de fermeture, se trouve à l'extrémité d'un passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture ou à l'extrémité d'un passage disposé axialement.

La cour d'appel n'a donc accordé aucune importance à la caractéristique (3) (d) contenue dans le texte de la revendication, à savoir que le passage est disposé "transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture". Alors que la description du brevet indiquait le pourquoi de cette disposition transversale du passage, à savoir que de ce fait une force de traction ne peut être orientée que vers l'intérieur du deuxième élément de fermeture (col. 3, lignes 14 à 17 du fascicule du brevet en litige), elle a estimé au contraire que la composante de traction transversale mentionnée à ce propos ne constitue pas le "point essentiel de l'enseignement du brevet en litige", ce que montre selon elle la configuration du second élément de fermeture selon la revendication 2, dans laquelle une telle composante de traction (transversale) n'apparaît pas.

Par ces considérations, la cour d'appel s'est écartée de son raisonnement initial, qui tendait à montrer l'utilisation équivalente qui était faite de la caractéristique (3) (d) "transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture". En effet, alors qu'elle était partie de la signification des caractéristiques de l'enseignement de la revendication 1, qu'elle avait dégagée en faisant appel à la description du brevet et en tenant compte de la compréhension qu'en aurait l'homme du métier - elle est parvenue à cette conclusion que, à en juger par la signification et la portée de ces caractéristiques, telles qu'on pouvait les connaître, la seule chose qui compte pour l'invention protégée, c'est la disposition d'un passage à l'intérieur du deuxième élément de fermeture, quelles que soient la position et l'orientation de ce passage. Cet écart par rapport au raisonnement suivi initialement dans l'exposé des motifs sort du domaine de l'équivalence et contient donc de ce point de vue une erreur de droit.

Le fait que le mode de réalisation incriminé s'éloigne à cet égard du texte de la revendication 1, pour ce qui est de la caractéristique que constitue la "disposition transversale du passage" n'empêche certes pas que le mode de réalisation incriminé puisse être inclus du point de vue de l'équivalence dans

Äquivalenz nicht entgegen. Es fehlt aber die Feststellung, daß der Durchschnittsfachmann die vom Wortlaut und Wortsinn des Anspruches abweichende Ausführungsform anhand der Erfindung auffinden konnte, wie sie im Patentanspruch umschrieben ist.

III. 1. Das BerG hat allerdings - unabhängig von Äquivalenzüberlegungen - in tatrichterlicher Würdigung des Sinngehalts und der technischen Bedeutung des Anspruchsmerkmals "quer zur Längsachse angeordnete Durchgangsöffnung" die Tragweite der im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre, den ("eigentlichen") Erfindungsgedanken des Klagepatents, bestimmt.

2. Wenn dieses Teilmerkmal als solches ohne Bedeutung für die Beurteilung der Erfindung sein sollte, würde mit dem Vorgehen des BerG zwar weder der Beschreibung der Klagepatentschrift gegenüber dem Patentanspruch 1 ein Vorrang eingereicht noch dem Patentanspruch eine bloße Richtlinienfunktion zugewiesen. Das würde an sich auch im Rahmen des § 6a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981) in Verbindung mit dem Grundgedanken des Auslegungsprotokolls zu Art. 69 EPU nicht unzulässig sein, dies jedoch nur, wenn eine solche Auslegung auch dem Gebot der Rechtssicherheit Rechnung trägt. Das BerG hat sich jedoch keine Gedanken darüber gemacht, ob seine Schutzbemessung mit diesem Gebot in Einklang zu bringen ist. Durch dieses gleichwertig neben der angemessenen Belohnung des Erfinders zu beachtende Gebot soll erreicht werden, daß der Schutzbereich eines Patents für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist. Diese sollen vor der Überraschung bewahrt werden, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden, dessen Schutzbereich sich erst durch Weglassen (Außerachtlassen) von Merkmalen des Patentanspruchs ergibt. Sie sollen sich vielmehr darauf verlassen und darauf einrichten können, daß die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs vollständig umschrieben ist. Der Anmelder wird dafür sorgen müssen, daß das, wofür er Schutz begehrt hat, sorgfältig in den Merkmalen des Patentanspruchs niedergelegt ist.

Dem Erfordernis der Rechtssicherheit hat das BerG nicht die gebührende Beachtung geschenkt. Deshalb kann das angefochtene Urteil mit der gegebenen Begründung keinen Bestand haben.

DE 6/93

age skilled person would have been able to discover the embodiment, which deviates from the wording and sense of the claim, by proceeding from the invention as defined in the claim.

III. 1. However, the appeal court also paid due heed, irrespective of considerations of equivalence, to the substance and technical significance of the claimed feature of the "passage arranged crosswise to the longitudinal axis", namely by determining the scope of the teaching protected by Claim 1 - the ("actual") inventive idea of the patent at issue.

2. If this partial feature as such were of no significance for the invention's evaluation, the appeal court, by its action, would neither be according precedence to the description over Claim 1, nor assigning a mere guideline function to Claim 1. Nor would this be inadmissible in itself in the context of Section 6a Patent Law 1976 (= Section 14 Patent Law 1981) in conjunction with the basic idea of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, providing such an interpretation likewise took into account the requirement of legal certainty. However, the appeal court did not consider the question whether its assessment of the extent of the protection conferred was reconcilable with this requirement, which is equally as important as a reasonable reward for the inventor and intended to ensure that the extent of the protection conferred can be anticipated with reasonable certainty by outside parties: in other words, to spare them the surprise of a patent-related lawsuit in cases where the extent of the protection conferred becomes apparent only when features of the claim are omitted (disregarded). They should be able to act confidently on the assumption that the invention protected by the patent is completely defined by the features of the claim. The applicant must ensure that the subject-matter for which he seeks protection is carefully set out in those features.

The appeal court failed to pay due attention to the requirement of legal certainty. As currently reasoned, therefore, the contested decision is not legally valid.

DE 6/93

l'étendue de la protection conférée par le brevet en litige. Toutefois, il n'a pas été constaté que l'homme du métier de compétence moyenne pouvait découvrir, grâce à l'invention telle qu'elle est définie dans la revendication, ce mode de réalisation qui s'écarte du texte et du sens de la revendication.

III. 1. Indépendamment des considérations relatives à l'équivalence, la cour d'appel a en est vrai déterminé la portée de l'enseignement protégé dans la revendication 1, représentant l'idée inventive ("à proprement parler") qu'implique le brevet en litige, du fait qu'elle a apprécié pour le fond la teneur et la signification technique de la caractéristique contenue dans la revendication 1: "passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal".

2. Si cette caractéristique en tant que telle devait être sans importance pour l'appréciation de l'invention, la cour d'appel, agissant ainsi, ne considérerait certes ni que la description a plus d'importance que la revendication 1 dans le brevet en litige, ni que la revendication 1 doit servir uniquement de ligne directrice. Ce point de vue en soi ne serait pas inadmissible, même dans le cadre de l'article 6 a de la Loi sur les brevets de 1976 (= art. 14 de la Loi sur les brevets de 1981) considéré en liaison avec l'idée de base du protocole interprétatif de l'article 69 CBE, mais seulement à condition que cette interprétation respecte l'exigence de la sécurité juridique. Or, la cour d'appel ne s'est pas souciée de savoir si son appréciation de la protection conférée par le brevet tenait compte de cette exigence. S'il est attaché à l'exigence de sécurité juridique autant d'importance qu'à la nécessité d'accorder à l'inventeur une rémunération appropriée, c'est pour que l'étendue de la protection conférée par un brevet soit suffisamment prévisible pour les tiers. Ceux-ci doivent être protégés contre la surprise de se voir opposer un brevet dont l'étendue de la protection qu'il confère n'apparaît qu'une fois que l'on a omis (renoncé à prendre en compte) des caractéristiques figurant dans la revendication. Les tiers doivent au contraire pouvoir tabler sur le fait que l'invention protégée par le brevet est totalement délimitée par les caractéristiques figurant dans la revendication. Le demandeur doit donc veiller à ce que ce qu'il a souhaité protéger soit soigneusement exposé dans les caractéristiques de la revendication.

La cour d'appel n'a pas accordé à l'exigence de sécurité juridique toute l'attention qui convenait. Telle qu'elle a été motivée, la décision attaquée n'est donc pas valable.

DE 6/93

Dänemark**Änderung des Patentgesetzes**

Das Patentgesetz¹ wurde zum 1. Januar 1993 geändert. Das geänderte Gesetz

1. ermächtigt die Regierung zur Ratifizierung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, 1989²,

2. enthält die zur Durchführung der EG-Verordnung über den ergänzenden Schutz für Arzneimittel³ erforderlichen Bestimmungen und

3. bewirkt folgende Änderungen des nationalen Patentrechts:

Einspruch nach der Erteilung

Die Frist für die Einreichung eines Einspruchs beträgt nun **neun Monate** nach Erteilung des Patents.

Erneute Prüfung

Erteilte Patente können auf Antrag des Patentinhabers oder eines Dritten vom Patentamt erneut geprüft werden. Der entsprechende Antrag kann jederzeit nach Ablauf der Einspruchsfrist oder - falls ein Einspruch anhängig ist - nach der endgültigen Entscheidung eingereicht werden.

Das Patent kann in unveränderter oder eingeschränkter Form aufrechterhalten oder aber widerrufen werden. Die erneute Prüfung darf nicht zur Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents führen.

Gegen Beschlüsse des Patentamts kann - nach der erneuten Prüfung - bei der Beschwerdekammer, gegen deren Entscheidung wiederum - im Falle der Einschränkung oder des Widerrufs des Patents - beim zuständigen Gericht Beschwerde eingelegt werden.

Anmeldungen, für die dem Anmelder vor dem 31. Dezember 1992 eine Mitteilung der Zulassung zur Bekanntmachung zuzuging, fallen weiterhin unter die früheren Bestimmungen.

Denmark**Amendments to the Patents Act**

The Patents Act¹ has been revised with effect from 1 January 1993. The revised Act:

1. Enables the government to ratify the Agreement relating to Community Patents 1989².

2. Contains provisions necessary to implement the EC regulation on supplementary protection for medicinal products³.

3. Introduces the following changes in national patent law:

Post-grant opposition

The Act changes the period for filing a notice of opposition to **nine months** from the grant of the patent.

Re-examination

Granted patents may, on the request of the patentee or a third party, be re-examined by the Patent Office. The request may be filed any time after expiry of the opposition period or, if an opposition is pending, after a final decision has been reached.

The patent may be either maintained unamended, maintained in a restricted form or revoked. Re-examination may not broaden the scope of a patent

A right of appeal lies from the Patent Office following the re-examination to the Appeal Board and from there, in the case of restriction or revocation of the patent, to the competent court

Applications in respect of which a notification of acceptance for publication has been sent to the applicant prior to 31 December 1992, remain subject to the previous provisions.

Danemark**Modifications apportées à la loi sur les brevets**

La loi sur les brevets¹ a été révisée avec effet au 1er janvier 1993. Désormais, cette loi:

1. permet au gouvernement de ratifier l'Accord en matière de brevets communautaires de 1989²;

2. comporte les dispositions nécessaires pour mettre en application le règlement des Communautés européennes relatif à la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments³,

3. modifie la législation nationale sur les brevets comme suit:

Opposition après délivrance

La loi modifie le délai pour faire opposition, qui passe à **neuf mois** à compter de la date de délivrance du brevet.

Réexamen

A la demande du titulaire du brevet ou d'un tiers, l'office des brevets peut réexaminer un brevet délivré. Cette demande peut être présentée à tout moment après l'expiration du délai d'opposition ou, lorsqu'une opposition est en instance, après que la décision finale a été rendue.

Le brevet peut être soit maintenu tel quel ou sous une forme limitée, soit révoqué. Un réexamen ne peut étendre la portée d'un brevet

Un recours peut être formé contre la décision de l'office des brevets après réexamen par celui-ci auprès de la chambre de recours et, en cas de limitation ou de révocation du brevet, auprès du tribunal compétent.

Les demandes pour lesquelles une notification d'acceptation de mise à l'inspection publique a été adressée au demandeur avant le 31 décembre 1992 restent assujetties aux dispositions antérieures.

¹ Patentgesetz Nr. 733 vom 27. November 1989, geändert zum 1. Juli 1992 bzw. 1. Januar 1993 durch Gesetz Nr. 130 vom 26. Februar 1992 über Gebrauchsmuster bzw. Gesetz Nr. 1057 vom 23. Dezember 1992 zur Änderung des Patentgesetzes

² Siehe Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L401, 30. Dezember 1989

³ EG-Verordnung Nr. 1768/92, ABI EPA 1992, 812

¹ Consolidated Patents Act No 733 of 27 November 1989, as revised with effect from 1 July 1992 and 1 January 1993 by Utility Models Act No 130 of 26 February 1992 and Act to amend the Patents Act No 1057 of 23 December 1992 respectively

² See Official Journal of the European Communities, No L401, 30 December 1989

³ EC Regulation No 1768/92, OJ EPO 1992, 812

¹ Loi consolidée sur les brevets n° 733 du 27 novembre 1989, telle que révisée avec effet au 1er juillet 1992 et au 1er janvier 1993 par, respectivement, la Loi n° 130 du 26 février 1992 sur les modèles d'utilité et la Loi n° 1057 du 23 décembre 1992 modifiant la Loi sur les brevets

² Cf. le Journal officiel des Communautés européennes, n° L401, 30 décembre 1989

³ Règlement des Communautés européennes n° 1768/92, JO OEB 1992, 812.

Umkehr der Beweislast

Im Falle der Verletzung von Verfahrenspatenten wird die Beweislast umgekehrt. Der vermeintliche Patentverletzer hat nunmehr nachzuweisen, daß sein Erzeugnis nicht unter Verwendung des patentierten Verfahrens hergestellt wurde.

Zwangslizenzen

Es wurden neue Bestimmungen hinsichtlich der unterlassenen Verwertung des Patents aufgenommen.

Reversal of burden of proof

The burden of proof is reversed in infringement cases relating to process patents. The alleged infringer must now prove that his product was not produced using the patented process.

Compulsory licences

New provisions regarding non-working of the patent have been introduced.

Renversement de la charge de la preuve

La charge de la preuve est renversée dans les actions en contrefaçon portant sur des brevets de procédé. Il incombe désormais au contrefacteur présumé de prouver que son produit n'a pas été fabriqué selon le procédé breveté.

Licences obligatoires

De nouvelles dispositions relatives au défaut d'exploitation du brevet ont été introduites.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 4/1993, Seiten 267-276 veröffentlicht

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 4/1993, pp. 267-276.

There have been no amendments or additions to the guidance since then.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 4/1993, pp. 267-276

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.