

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patentamts

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 23. April 1993 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt (Amtlicher Text)

Kann einer europäischen Patentanmeldung eine Veröffentlichung im Prioritätsintervall, deren technischer Inhalt mit dem des Prioritätsdokuments übereinstimmt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) entgegengehalten werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität nicht wirksam ist, weil die europäische Anmeldung Gegenstände umfaßt, die nicht in der Erstanmeldung offenbart waren

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/93** anhängig.

Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 384/91** vom 11. November 1992 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Übersetzung)

Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken, kann dann das Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/93** anhängig.

II. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 815/90** vom 26. Februar 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Übersetzung)

Kann die Angabe des Aktenzeichens der Hinterlegung einer Kultur nach Regel 28 (1) c) EPÜ noch nach Ablauf der in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehenen Frist nachgereicht werden?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/93** anhängig.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by the President of the European Patent Office

On 23 April 1993, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law: (Translation)

Can a document which was published within the priority period and whose technical content corresponds to that of the priority document be said to form part of the state of the art under Article 54(2) EPC and therefore cited against a European patent application if the priority claim is invalidated by the fact that the European application contains subject-matter not disclosed in the prior application?

The case is pending under Ref. No. **G 3/93**.

Referrals by Boards of Appeal

I. In decision **T 384/91** dated 11 November 1992, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC: (Official Text)

If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also limits the scope of protection conferred by the claims, is it possible during the opposition proceedings to maintain the patent in view of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC?

The case is pending under Ref. No. **G 1/93**.

II. In decision **T 815/90** dated 26 February 1993, Technical Board of Appeal 3.3.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC: (Official Text)

May the information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC?

The case is pending under Ref. No. **G 2/93**

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par le Président de l'Office européen des brevets

Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 23 avril 1993 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)(b) CBE: (Traduction)

Peut-on opposer à une demande de brevet européen, comme état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, un document publié dans le délai de priorité dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité, si la revendication de la priorité n'est pas suivie d'effet parce que la demande européenne couvre des objets qui n'ont pas été divulgués dans la première demande?

La procédure est en instance sous le numéro **G 3/93**.

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, la chambre de recours technique 3.4.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 384/91** en date du 11 novembre 1992, la question de droit suivante: (Traduction)

Si l'objet d'un brevet européen tel qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on lors de la procédure d'opposition maintenir le brevet, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/93**

II. Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, la chambre de recours technique 3.3.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 815/90** en date du 26 février 1993, la question de droit suivante: (Traduction)

L'indication du numéro de dépôt d'une culture visé à la règle 28(1)(c) CBE peut-elle être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)(a) CBE?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/93**

III. Die von der Technischen Beschwerdekammer 3 2 1 vorgelegte Rechtsfrage (Entscheidungen T 60/91 und T 96/92, Hinweis auf die Vorlage in ABI. EPA 1993, 7, anhängig unter dem Aktenzeichen G 9/92) wurde der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 488/91** vom 15. November 1992 auch von der Technischen Beschwerdekammer 3,5.1 vorgelegt:
(Übersetzung)

1. *Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;*
2. *wenn ja, in welchem Umfang?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/93** anhängig

III. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3.2.1 (decisions T 60/91 and T 96/92, referral published in OJ EPO 1993, 7, pending under Ref. No. G 9/92) has also been referred under Article 112(1)(a) EPC by Technical Board of Appeal 3.5.1 in decision **T 488/91** of 15 November 1992:
(Official text)

1. *Is the Board of Appeal allowed to modify a contested decision to the detriment of the appellant?*
2. *If so, to what extent?*

The case is pending under Ref No **G 4/93**

III. La question de droit que la chambre de recours technique 3.2.1 a portée devant la Grande Chambre de recours (décisions T 60/91 et T 96/92, mention de la saisine publiée au JO OEB 1993, 7 et procédure en instance sous le numéro G 9/92) a également été soumise à cette dernière, conformément à l'article 112(1)a) CBE, par la chambre de recours technique 3 5 1 dans la décision **T 488/91** en date du 15 novembre 1992;
(Traduction)

1. *La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée?*
2. *Etsi oui, dans quelle mesure?*

La procédure est en instance sous le numéro **G 4/93**

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
5. November 1992
G 8/91**

Korrigendum

Bei der im ABI EPA 1993, 346 veröffentlichten Entscheidung G 8/91 bedarf die Übersetzung in die englische Sprache unter Punkt 12, 1 Satz der Berichtigung.

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
5 November 1992
G 8/91**

Corrigendum

A correction needs to be made in the first sentence of point 12 in the English translation of decision G 8/91 published in OJ EPO 1993, 346. "

... the appeal proceedings are regarded as terminated by virtue of the withdrawal of the sole **appellant's** appeal, whether in ex parte or in inter partes proceedings "

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date
du 5 novembre 1992
G 8/91**

Corrigendum

Une rectification est apportée au point 12, première phrase de la traduction anglaise de la décision G 8/91 publiée au JO OEB 1993, 346

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 6. November 1991

J 14/91 - 3.1.1
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: M. Aúz Castro
J.-P. Seitz

Anmelder: Alt, Peter, Dipl.-Ing.

Stichwort: Akteneinsicht/ALT

Artikel: 125, 128(2), 164(2) EPÜ

Regel: 71(1) EPÜ

Schlagwort: "Akteneinsicht, vorzeitige - auch bei Berufung auf Prioritätsanmeldung" - "Ladungsfrist, Verkürzung- nach Grundsätzen nationalen Rechts im Eilverfahren"

Leitsätze

I. Eine Berufung auf eine europäische Patentanmeldung i. S.v. Artikel 128(2) EPÜ liegt jedenfalls auch dann vor, wenn sich die Berufung nach ihrem Wortlaut auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht, aber die europäische Nachanmeldung gleichzeitig erwähnt ist (vgl. Nr 4 der Entscheidungsgründe).

II. Besteht zwischen dem Anmelder und einem Dritten Streit über dessen Berechtigung zur Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 EPÜ, so wird über diesen Streit zweckmäßigerweise in einer kurzfristig anberaumten mündlichen Verhandlung entschieden (vgl. Nr 3 der Entscheidungsgründe)

III. In Fällen vorstehender Art kann die in Regel 71(1) EPÜ vorgesehene Ladungsfrist verkürzt werden. Es genügt eine Frist, die den Beteiligten nach den Umständen des Falles eine ausreichende Vorbereitung erlaubt (vgl. Nr 2 5 der Entscheidungsgründe)

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 90 124 892.2 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Beschichten von Motorkolben" wurde am 20. Dezember 1990 unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Patentanmeldung P 4 023 135.6 vom 20. Juli 1990 eingereicht.

II. Mit Schreiben vom 25. April 1991 verlangte die Beschwerdeführerin Einsicht in die Akten der europäischen Pa-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 6 November 1991

J 14/91 - 3.1.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Aúz Castro
J.-P. Seitz

Applicant: Alt, Peter, Dipl. Ing.

Headword: Inspection of files/ALT

Article: 125, 128(2), 164(2) EPC

Rule: 71(1) EPC

Keyword: "Inspection of files ahead of time - even where rights under priority application invoked" - "Summons, shorter period of notice - according to principles of national law in urgent cases"

Headnote

I. The rights under a European patent application can also be said to have been invoked within the meaning of Article 128(2) EPC where the invocation of rights is formulated in relation to the first filing in a Contracting State but the subsequent European application is mentioned at the same time (cf Reasons point 4).

II. A dispute between the applicant and a third party concerning the latter's right to inspect the files pursuant to Article 128(2) EPC is best decided in oral proceedings convened at short notice (cf Reasons point 3).

III. In such cases, the period of notice applicable to a summons under Rule 71(1) EPC may be abridged. The parties need only be allowed sufficient time to prepare themselves adequately in the given circumstances (cf Reasons 2 5)

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 90 124 892.2 entitled "Process and apparatus for coating pistons" was filed on 20 December 1990 claiming the priority of German patent application P 4 023 135.6 of 20 July 1990

II. In a letter dated 25 April 1991, the appellants informed the EPO that they wished to inspect the files of the Euro-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 6 novembre 1991

J 14/91 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: M. Aúz Castro
J.-P. Seitz

Demandeur: Alt, Peter, Dipl.-Ing.

Référence: Inspection publique/ALT

Article: 125, 128(2), 164(2) CBE

Règle: 71(1) CBE

Mot-clé: "Inspection publique, avant la date normale - même si la demande dont se prévaut le demandeur est celle dont il revendique la priorité" - "Délai de citation, réduction - conformément aux principes du droit national appliqués dans les procédures d'urgence"

Sommaire

I. Un demandeur est réputé en tout état de cause se prévaloir au sens de l'article 128(2) CBE d'une demande de brevet européen, même si la demande dont il se prévaut expressément est une première demande antérieure déposée dans un Etat contractant, dès lors qu'il mentionne également la demande européenne ultérieure pour laquelle la priorité de la première demande est revendiquée (cf point 4 des motifs de la décision)

II. Si le demandeur conteste à un tiers le droit de consulter le dossier de la demande conformément à l'article 128(2) CBE, il convient de statuer sur ce litige au cours d'une procédure orale qui devra être convoquée dans les meilleurs délais (cf point 3 des motifs de la décision).

III. En pareil cas, le délai de citation prévu à la règle 71(1) CBE peut être abrégé. Un délai est suffisant lorsque, vu les circonstances de l'espèce, il laisse assez de temps aux parties pour leur permettre de se préparer (cf point 2.5 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 20 décembre 1990 a été déposée la demande de brevet européen n° 90 124 892.2, intitulée "Procédé et appareil pour revêtir des pistons", qui revendiquait la priorité de la demande de brevet allemand P 4 023 135.6, en date du 20 juillet 1990.

II. Par lettre en date du 25 avril 1991, la requérante a demandé à consulter le dossier de la demande de brevet euro-

tentanmeldung. Zur Begründung trug sie vor, der Anmelder habe sie mit Schreiben vom 22 April 1991 aus der prioritätsbegründenden deutschen Anmeldung unter gleichzeitiger Bezugnahme auf eine parallel bestehende europäische Patentanmeldung verwahrt.

Eine Kopie des betreffenden Schreibens war dem Antrag beigelegt. Das Schreiben enthält am Anfang folgenden Satz:

"Wie Ihnen bekannt ist, hat die Fa. ... eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt (mittlerweile auch beim Europäischen Patentamt) eingereicht, wobei Schutz für ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Beschichten von Motorkolben mittels Siebdruck beansprucht wird."

Im weiteren Verlauf des Schreibens wird der Wortlaut des Patentanspruchs mitgeteilt, mit dem der Prüfer die Patenterteilung in Aussicht gestellt habe und abschließend ausgeführt:

"Namens und im Auftrag unserer Mandatschaft sollen wir deshalb anfragen, weshalb Sie sich für berechtigt ansehen, mit der Fertigung eines beschichteten Motorkolbens zu beginnen, ... Sollten Sie uns hier keine besseren Rechte nachweisen können, müssen Sie damit rechnen, daß unsere Mandatschaft nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses und Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt die ihr zustehenden Rechte geltend macht."

III. Der Beschwerdegegner (Anmelder) widersetzte sich dem Akteneinsichtsbegehren mit der Begründung, daß das fragliche Schreiben sich eindeutig nur auf die deutsche Patentanmeldung beziehe und der Einschub über die europäische Patentanmeldung nur informationshalber erfolgt sei. Auch stelle das Schreiben insgesamt keine Verwarnung dar, sondern gebe nur einen Hinweis bzw. eine als Entgegenkommen anzusehende Vorinformation, daß nach der Patenterteilung Rechte geltend gemacht würden.

IV. Die Eingangsstelle hat mit Entscheidung vom 20. August 1991 den Antrag auf Akteneinsicht mit der Begründung zurückgewiesen, daß das in Rede stehende Schreiben des Beschwerdegegners lediglich einen Hinweis auf die europäische Patentanmeldung enthalte, aber kein "Berufen auf" i. S. von Artikel 128 (2) EPÜ darstelle. Ein solches liege erst dann vor, wenn der Anmelder den Dritten auf die für diesen im Falle der Patenterteilung entstehenden Folgen hinweise. Die dem Schreiben zu entnehmende Entschlossenheit des Anmelders in bezug auf die deutsche Anmeldung könne

pean patent application. The reason they put forward was that, in a letter dated 22 April 1991, the applicant had given them a warning based on the German priority application and drawn attention to a parallel European application.

A copy of the letter in question was enclosed with the request. The letter begins with the following sentence:

"As you know, ... have filed a patent application with the German Patent Office (and in the meantime also with the European Patent Office) relating to a process and an apparatus for coating engine pistons using a silk screen process."

The letter goes on to give the wording of the claim on the basis of which the examiner had indicated that a patent might be granted. It concludes as follows:

"We have been instructed by our clients to enquire on their behalf why you consider yourself entitled to begin manufacturing a coated engine piston, ... If you cannot furnish evidence of any dominant rights you must expect that once the decision to grant has been given and notice of grant has been published in the Patent Bulletin, our clients will wish to invoke their rights."

III. The respondent (applicant) withheld his consent to inspection of the files on the grounds that the letter in question clearly related only to the German patent application and that the passage referring to the European application had been included purely by way of information. Nor was the letter as a whole to be considered as a warning; all it did was to advise of the situation and, out of a desire to be helpful, informed the recipient in good time that rights would be invoked **after** the grant of the patent.

IV. In a decision dated 20 August 1991, the Receiving Section refused the request for inspection of the files on the grounds that the respondent's letter merely contained a reference to the European patent application but did not "invoke the rights" under it within the meaning of Article 128(2) EPC. The rights could be said to have been invoked only if the applicant drew the third party's attention to the consequences that would arise for him in the event of the patent's being granted. While it was clear from the letter that the applicant was resolved to take action under the German application,

péen, en faisant valoir que, dans sa lettre du 22 avril 1991, le demandeur lui avait adressé une mise en garde sur la base de la demande allemande qui avait donné naissance au droit de priorité, en mentionnant également une demande parallèle de brevet européen.

Une copie de la lettre du demandeur était jointe en annexe à la requête. Cette lettre commençait ainsi:

"Comme vous le savez, l'entreprise ... a déposé une demande de brevet auprès de l'Office allemand des brevets (et depuis auprès de l'Office européen des brevets), en vue d'obtenir la protection d'un procédé et d'un appareil pour revêtir des pistons par sérigraphie."

Suivait alors l'énoncé du texte de la revendication sur la base de laquelle l'examinateur envisageait de délivrer le brevet; la lettre se terminait comme suit:

"Au nom et sur l'ordre de notre mandant, nous devons donc vous demander pour quelles raisons vous considérez en droit d'entreprendre la fabrication d'un piston pourvu d'un revêtement. Au cas où vous ne seriez pas en mesure de nous apporter la preuve que vos droits l'emportent sur les nôtres, vous devez vous attendre à ce que notre mandant fasse valoir les siens lorsque la décision relative à la délivrance du brevet aura été prononcée et que la mention de la délivrance aura été publiée dans le Bulletin des brevets."

III. L'intimé (demandeur) a protesté contre cette requête en inspection publique, en affirmant que la lettre en question se référait de toute évidence à la seule demande de brevet allemand, et que la demande de brevet européen n'avait été mentionnée qu'à titre d'information. De plus, comme le montrait l'ensemble de cette lettre, l'intimé ne lançait pas une mise en garde, mais se bornait à signaler, ou plus exactement à annoncer à la requérante - ce qu'il fallait considérer comme un geste amical - son intention de faire valoir ses droits **une fois que** le brevet aurait été délivré.

IV. Dans sa décision en date du 20 août 1991, la section de dépôt a rejeté la requête en inspection publique au motif que dans la lettre en question, l'intimé faisait simplement mention de la demande de brevet européen, sans s'en "prévaloir" au sens de l'article 128(2) CBE. Selon elle, un demandeur ne "se prévaut" de sa demande que lorsqu'il signale au tiers quelles conséquences ce dernier subirait en cas de délivrance du brevet. La détermination dont le demandeur faisait preuve dans sa lettre en ce qui concerne les droits que lui conférait sa demande allemande ne pouvait être considérée

nicht als Drohung mit Rechten aus der europäischen Anmeldung angesehen werden.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 16. September 1991 Beschwerde ein, zahlte gleichzeitig die Beschwerdegebühr und begründete die Beschwerde wie folgt:

Das Schreiben vom 22. April 1991 beziehe sich sinngemäß aber auch auf die korrespondierende europäische Anmeldung. Dies ergebe sich insbesondere daraus, daß der Beschwerdegegner bei Erteilung eines europäischen Patents mit Wirkung für Deutschland nach deutschem Recht überhaupt nur aus dem europäischen Patent, soweit sich dieses inhaltlich mit dem deutschen Prioritätspatent decke, Rechte geltend machen könne. Wenn der Beschwerdegegner entschlossen sei, sein deutsches Patent geltend zu machen, müsse dies automatisch auch das entsprechende europäische Patent mit Wirkung für Deutschland betreffen.

Des weiteren gehe die europäische Patentanmeldung auch noch über den Gegenstand des vom Deutschen Patentamt in Aussicht gestellten Patents hinaus, wie sich aus dem in Kopie beigefügten Schreiben des Beschwerdegegners vom 26. April 1991 ergebe. Dieses Schreiben enthält den Satz: "Am Rande möchten wir hierzu auch noch erwähnen, daß in der mit Beantragung der deutschen Priorität eingereichten europäischen Patentanmeldung noch weitere Details bezüglich eines spezifisch optimierten Siebdruckverfahrens aufgenommen worden sind."

Die Beschwerdeführerin bat im Hinblick darauf, daß sie aufgrund der Verwarnung des Beschwerdegegners wegen einer zu befürchtenden Patentverletzung an einer Weiterverfolgung ihres Siebdruckbeschichtungsverfahrens gehindert sei, um baldige Entscheidung, da ihr sonst erhebliche Wettbewerbsnachteile drohten.

VI. Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 1991 trat der Beschwerdegegner den Ausführungen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen. Er verwies auf die Entscheidung der Eingangsstelle und vertrat die Ansicht, das Schreiben vom 22. April 1991 beinhalte allenfalls eine Verwarnung aus der deutschen Patentanmeldung, die zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Erteilung gestanden habe. Eine Verwarnung aus der europäischen Nachanmeldung wäre gar nicht möglich gewesen, da hierzu noch nicht einmal der Recherchenbericht vorgelegen habe, geschweige denn Prüfungsantrag gestellt gewesen sei. Ebensowenig enthalte das mit der Beschwerde einlegung vorgelegte

this could not be regarded as a threat to invoke rights under the European application.

V. The appellants appealed against this decision on 16 September 1991, paid the appeal fee at the same time and gave the following as their grounds of appeal:

What was said in the letter of 22 April 1991 applied equally to the corresponding European application - especially as under German law, in the event of a European patent being granted with effect for Germany, the respondent could only invoke rights under the European patent in so far as it was identical in substance with the German priority patent. If the respondent was resolved to invoke his German patent, this automatically applied likewise to the corresponding European patent effective in Germany.

Furthermore, the European patent application extended beyond the subject-matter of the patent which the German Patent Office had signified its intention to grant, as could be seen from the copy supplied of the respondent's letter of 26 April 1991. This included the sentence: "We should also like to point out that further particulars of a specific improved silk screen process have been included in the European patent application claiming the German priority."

The appellants pointed out that on account of the respondent's warning they were prevented from continuing work on their silk screen coating process lest they be found to be infringing a patent. They accordingly requested an early decision as they might otherwise find themselves at a serious competitive disadvantage.

VI. In a written submission dated 11 October 1991 the respondent took issue with all the arguments put forward by the appellants. Referring to the decision of the Receiving Section he said that the letter of 22 April 1991 at most contained a warning based on the German patent application, which at the time was coming up for grant. A warning could not have been issued on the basis of the subsequent European application; not only had the request for examination not yet been filed but the search report had not even been issued. Nor did the letter of 26 April 1991 concerning the European patent application, submitted together with the appeal, say anything about a

comme la menace de faire valoir les droits nés de sa demande européenne.

V. Le 16 septembre 1991, la requérante a formé un recours contre cette décision et s'est acquittée de la taxe de recours; dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a avancé les arguments suivants:

La lettre en date du 22 avril 1991 se référerait également pour le sens à la demande européenne correspondante, du fait notamment qu'en droit allemand, après avoir obtenu la délivrance d'un brevet européen avec effet en Allemagne, l'intimé ne pouvait faire valoir que les droits que lui conférerait son brevet européen, dans la mesure où son contenu recouvrait celui du brevet allemand dont il avait revendiqué la priorité. Si l'intimé était déterminé à faire valoir les droits que lui conférerait son brevet allemand, il en résulterait automatiquement qu'il était également déterminé à faire valoir les droits que lui conférerait le brevet européen correspondant, qui produisait effet en Allemagne.

De surcroît, l'objet de la demande de brevet européen s'étendait au-delà de l'objet du brevet qui devait être délivré par l'Office allemand des brevets, ainsi qu'il ressortait de la lettre de l'intimé en date du 26 avril 1991 (dont une copie était jointe), dans laquelle figurait la phrase suivante: "Nous souhaitons également mentionner en passant que d'autres précisions concernant un procédé de sérigraphie spécifique optimisé ont été introduites dans la demande de brevet européen qui revendique la priorité de la demande allemande."

Faisant valoir que la mise en garde de l'intimé l'empêchait de poursuivre ses travaux concernant le procédé de revêtement par sérigraphie, une action en contrefaçon étant en effet à redouter, la requérante a demandé qu'une décision soit prise rapidement, vu qu'elle risquait sinon de subir des préjudices considérables par rapport à ses concurrents.

VI. Dans sa lettre du 11 octobre 1991, l'intimé a contesté point par point toutes les allégations de la requérante. Se référant à la décision rendue par la section de dépôt, il a estimé que sa lettre du 22 avril 1991 constituait tout au plus une mise en garde sur la base de sa demande de brevet allemand, dont la délivrance était à l'époque imminente. Il ne pouvait absolument pas s'agir d'une mise en garde sur la base de la demande européenne ultérieure, vu que le rapport de recherche n'avait même pas été établi, si bien que la requête en examen n'avait pas non plus été présentée. La lettre en date du 26 avril 1991 produite à l'appui du mémoire exposant les motifs du recours

Schreiben vom 26. April 1991 bezüglich der europäischen Patentanmeldung einen Hinweis auf Verwarnung oder Aufforderung zur Unterlassung.

Insbesondere könne keine Rede von drohenden erheblichen Wettbewerbsnachteilen sein. Im Gegenteil habe die Beschwerdeführerin durch die Vorabinformation über den wesentlichen Inhalt der deutschen Prioritätsanmeldung einen erheblichen Wettbewerbsvorsprung gegenüber Dritten erhalten. Da aber eine Verwarnung aus der europäischen Patentanmeldung nicht ausgesprochen worden sei, würde die Beschwerdeführerin durch Einsicht in deren Akten einen unzulässigen Wettbewerbsvorsprung erhalten.

VII. Die Juristische Beschwerdekammer hat eine mündliche Verhandlung für sachdienlich gehalten und für den 6. November 1991 geladen. Die Beteiligten wurden über diesen Termin vom Vorsitzenden der Beschwerdekammer am 16. Oktober 1991 telefonisch vorab informiert. Die Ladung ging ihnen am 22. Oktober 1991 zu. In einer der Ladung beigefügten Mitteilung nach Artikel 11 (2) VerfOBK wurden die Beteiligten darüber informiert, daß die Kammer in der mündlichen Verhandlung unter anderem den Charakter einer Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ, die Rechtmäßigkeit der abgekürzten Ladungsfrist und die Frage, ob die Akteneinsicht nach 128 (2) EPÜ auch bei Berufung lediglich auf die Prioritätsanmeldung eröffnet wird, zu erörtern beabsichtige.

VIII. Ferner hat die Kammer beschlossen, gemäß Artikel 12 a VerfOBK den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu den sich im Rahmen dieses Verfahrens stellenden Fragen von allgemeinem Interesse zu hören und ihm insbesondere Gelegenheit zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung zu geben.

IX. Auf die entsprechende Einladung erwiderte der Präsident, daß ihm in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage, inwieweit in einem Verfahren über Akteneinsicht vor Veröffentlichung der Anmeldung von der in Regel 71 (1) EPÜ vorgesehenen Ladungsfrist abgewichen werden könne, von allgemeinem Interesse schien. Er kündigte an, an der mündlichen Verhandlung durch einen Vertreter der Direktion Patentrecht teilzunehmen und sich dort mündlich zu äußern.

X. In der mündlichen Verhandlung, zu der die Beteiligten sowie eine Vertreterin des Präsidenten des Europäischen Patentamts erschienen waren, wurde zunächst die Verkürzung der in Regel 71 (1) EPÜ festgelegten Ladungsfrist erörtert.

warning or a request to cease and desist.

In particular the suggestion that the appellants might find themselves at a serious competitive disadvantage was absurd. In fact the advance information they had received concerning the substance of the German priority application gave them a decisive lead over other competitors. As no warning had been issued on the basis of the European patent application, however, access to the files relating to that application would give the appellants an unacceptable competitive advantage.

VII. The Legal Board of Appeal thought it appropriate to hold oral proceedings, and summoned the parties to appear on 6 November 1991. On 16 October 1991 the Chairman of the Board gave them advance notice of the date over the telephone. The summons reached them on 22 October 1991. In a communication pursuant to Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, which accompanied the summons, the parties were informed that the points which the Board intended to discuss at the oral proceedings included the nature of an inspection of files under Article 128(2) EPC, the legality of the abridged period of notice of the summons and the question whether inspection of files under Article 128(2) EPC could be obtained in a case where only the rights under the priority application had been invoked.

VIII. The Board also decided, in accordance with Article 12a of the Rules of Procedure, to hear the President of the European Patent Office concerning questions of general interest arising in the course of these proceedings and in particular to give him an opportunity to take part in the oral proceedings.

IX. In his reply to the relevant invitation, the President stated that the question which seemed to him of particular general interest was that of how far it was permissible to deviate from the period of notice stipulated for summonses in Rule 71(1) EPC in proceedings relating to inspection of the files before publication of the application. He told the Board he would be represented at the oral proceedings by a member of the Patent Law Directorate who would give his comments verbally.

X. The parties and a representative of the President of the European Patent Office appeared at the oral proceedings. The hearing began with a discussion concerning the abridgement of the period of notice for summonses laid down in Rule 71(1) EPC.

pouvait tout aussi peu être considérée comme une mise en garde ou comme une invitation à cesser la contrefaçon, eu égard aux droits conférés par la demande de brevet européen.

La requérante ne pouvait notamment prétendre qu'elle risquait de subir des préjudices considérables par rapport à ses concurrents. Au contraire, elle avait pris une large avance sur ceux-ci du fait qu'elle avait été informée avant eux de l'essentiel du contenu de la demande allemande dont la priorité avait été revendiquée. En revanche, la demande de brevet européen n'ayant donné lieu à aucune mise en garde, la requérante bénéficierait d'une avance inadmissible par rapport à ses concurrents si elle était autorisée à consulter le dossier de cette demande.

VII. La Chambre de recours juridique a jugé utile de tenir une procédure orale et a convoqué les parties pour le 6 novembre 1991. Le président de la Chambre a prévenu ces dernières par téléphone le 16 octobre 1991. Elles ont reçu la citation le 22 octobre 1991. Dans la notification selon l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours qui était jointe à la citation, elles ont été informées que la Chambre avait l'intention notamment d'examiner au cours de la procédure orale quel est le caractère de l'inspection publique prévue à l'article 128(2) CBE, si la Convention autorise le raccourcissement du délai de citation et s'il est possible d'ouvrir le dossier à l'inspection publique conformément à l'article 128(2) CBE même lorsque le demandeur ne s'est prévalu que de la demande donnant naissance au droit de priorité.

VIII. La Chambre a par ailleurs décidé, conformément à l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours, d'entendre le Président de l'Office européen des brevets sur les questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre de la présente procédure, en lui donnant notamment l'occasion de participer à la procédure orale.

IX. Le Président a répondu à cette invitation en déclarant qu'à cet égard, il lui semblait que la question de savoir dans quelle mesure il est possible, dans le cadre d'une procédure relative à l'octroi de l'inspection publique avant la publication de la demande, de déroger au délai de citation prévu à la règle 71(1) CBE était une question d'intérêt général. Il a annoncé qu'un membre de la direction Droit des brevets le représenterait à la procédure orale et prendrait oralement position à cette occasion.

X. Lors de cette procédure orale, à laquelle ont comparu les parties ainsi qu'une représentante du Président de l'Office européen des brevets, il a été discuté tout d'abord de la question de la réduction du délai de citation fixé à la règle 71(1) CBE.

XI. Der Vertreter des Beschwerdegegners widersprach der Festsetzung des mündlichen Verhandlungstermins auf den 6. November 1991 im wesentlichen mit folgenden Argumenten

- Regel 71 (1) lege die Ladungsfrist einschränkungslos auf mindestens zwei Monate fest. Diese Frist sei hier weit unterschritten. Für eine Verkürzung der Frist fehle die Rechtsgrundlage;

- ebensowenig sei die Frist gemäß Artikel 11 (2) VerfOBK gewahrt worden, die vorsehe, daß die Kammer mit der Ladung eine Mitteilung über ihr wichtig erscheinende Punkte zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung übersenden könne;

- das eklatante Abweichen von den in Gesetz und Ausführungsbestimmungen vorgesehenen Fristen bedeute eine Verletzung des rechtlichen Gehörs;

- der Umstand, daß bei Gewährung des rechtlichen Gehörs im schriftlichen Verfahren und einer Ausschöpfung des Rechtsweges die für eine vorzeitige Akteneinsicht verbleibende Zeitspanne relativ gering oder überhaupt nicht mehr vorhanden sei, könne nicht zu Lasten des Anmelders gehen;

- eine als unbefriedigend empfundene Regelung sollte nicht im Wege der Rechtsprechung korrigiert werden; dies müsse dem Gesetzgeber überlassen bleiben;

- auch bedeute die Ausnutzung der Fristen keine Rechtsverweigerung; wäre an dem Verfahren ein Japaner beteiligt, müßte auch eine längere Frist gewährt werden; hier zeichneten sich Nachteile für einen deutschen Beteiligten ab, nur weil dieser schneller reagieren könne: dies führe zu einer unangewogenen und widersprüchlichen Rechtsprechung;

- schließlich liege auch kein Mißbrauch vor und überragende Interessen des Anmelders stünden nicht auf dem Spiel

XII. Die Beschwerdeführerin legte Folgendes dar:

- Das Akteneinsichtsverfahren sei mit den normalen Fristen nicht durchzuführen. Täte man dies dennoch, so würde das Verfahren eine Rechtsverweigerung bedeuten. Die Zwei-Monats-Frist nach Regel 71 (1) EPÜ sei eine Zweckmäßigekeitsregelung, um die logistische Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zu gewährleisten. Ein technisch schwieriger Sachverhalt, der zur Klärung eine gewisse Zeit erfordere, liege nicht vor. Ebensowenig gäbe es rechtlich schwierige Fragen

XI. The respondent's representative objected to 6 November 1991 as the date for oral proceedings. His objection was based essentially on the following grounds

- Rule 71(1) stipulated at least two months' notice without qualification. The notice given in the present case had been much shorter. There was no legal basis for shortening the period;

- Similarly the time limit under Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, which provided for the Board to send with the summons a communication drawing attention to matters which seemed to be of special significance in preparation for the oral proceedings, had not been observed;

- This flagrant disregard for time limits laid down in the legislation and implementing provisions was a breach of the principle *audi alteram partem*;

- The applicant should not suffer merely because granting an opportunity to present comments in accordance with the principle *audi alteram partem* in the written procedure and exhausting the various legal remedies would leave little or no time to inspect the files ahead of time;

- Provisions regarded as unsatisfactory should not be corrected by judicial pronouncement; this was a matter for legislation;

- Nor did the use of the full period of notice constitute a denial of rights. If a Japanese national had been party to the proceedings, a longer period would have had to be allowed. It therefore looked as though a German national might be put at a disadvantage merely because he could respond sooner. This militated against balance and consistency in the case law;

- Nor again was there any question of abuse or of the applicant's vital interests being at stake.

XII. The appellants made the following points:

- The procedure for inspecting files would be rendered inoperable if the normal periods of notice were to apply. To carry on with the procedure on this basis would be tantamount to a denial of rights. The two-month period under Rule 71(1) EPC was based on practical considerations and was designed with the logistics of organising the oral proceedings in mind. There was no technically complex subject-matter involved that would require any considerable time to sort out. Nor

XI. Le mandataire de l'intimé s'est opposé à ce que l'on fixe au 6 novembre 1991 la date de la tenue de la procédure orale, en invoquant pour l'essentiel les arguments suivants:

- La règle 71(1) CBE prévoit dans tous les cas un délai de citation de deux mois au minimum. Le délai fixé en l'occurrence est bien plus bref. Cette réduction du délai est dépourvue de fondement juridique;

- De même, l'on n'a pas respecté non plus les dispositions de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, lequel prévoit que la chambre peut accompagner la citation d'une notification portant sur les points qui lui semblent revêtir de l'importance en vue de la préparation de la procédure orale;

- L'écart flagrant par rapport aux délais prévus par la Convention et par les dispositions d'application constitue une violation du droit des parties à être entendues;

- Il est injuste que le demandeur se trouve pénalisé si le délai laissé pour la consultation anticipée du dossier se trouve réduit ou même complètement supprimé lorsque les parties sont entendues dans le cadre de la procédure écrite et que les voies de droit sont épuisées;

- Une disposition jugée insatisfaisante ne devrait pas être corrigée par voie de décisions des chambres de recours; un tel acte doit demeurer de la compétence du législateur;

- De même, l'application des délais intégraux ne saurait en l'occurrence constituer un déni de justice; si un Japonais était partie à la procédure, il conviendrait d'ailleurs de lui accorder un délai plus long. Il semble que dans la présente affaire, l'on s'achemine vers une pénalisation d'une partie allemande pour la seule raison que celle-ci peut réagir plus rapidement, avec les risques de déséquilibre et de contradictions dans la jurisprudence que cela comporte;

- Enfin, l'application des délais intégraux n'est pas un abus; les intérêts fondamentaux du demandeur ne sont pas en jeu.

XII. La requérante a fait valoir quant à elle les arguments suivants:

- la consultation du dossier devient impossible si l'on applique les délais normaux. Si l'on décidait néanmoins d'appliquer ces délais, il en résulterait un déni de justice. Le délai de deux mois prévu à la règle 71(1) CBE est une disposition à caractère pratique, destinée à permettre aux parties de se préparer correctement pour la procédure orale. Il ne s'agit pas dans la présente espèce de faits techniques complexes, dont la clarification prendrait un certain temps, ni de questions de droit

Auch sei die Sprache der Beteiligten gleich und diese leicht erreichbar.

- Eine mündliche Verhandlung sei eine Hilfe für beide Beteiligte, bei der die Argumente unmittelbar und umfassend ausgetauscht werden könnten, wie das bei einem schriftlichen Verfahren nicht möglich sei. Die mündliche Verhandlung sei das geeignete Mittel, um rechtliches Gehör schnell und umfassend zu gewähren.

- Das Akteneinsichtsrecht nach Artikel 128 (2) EPÜ müsse durchsetzbar sein. Stünden sich zwei gesetzliche Vorschriften gegenüber, die nicht miteinander vereinbar seien, so müsse in diesem Fall das materielle Recht Vorrang vor dem Verfahrensrecht haben. Dies gebiete auch eine Abwägung der Interessen der Beteiligten.

XIII. Die Vertreterin des Präsidenten des Europäischen Patentamts hat insbesondere folgendes geltend gemacht:

- Zweck der Ladungsfrist sei die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung. Hierzu müsse den Beteiligten ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang sei auch an Ausländer zu denken, die die Abstimmung mit ihren Vertretern nicht so kurzfristig vornehmen könnten, wie dies hier der Fall sei. Daher müsse die Ladungsfrist allgemein für jeden gleich gelten.

- Die Rechtsprechung solle nicht ohne Not von bestehenden Regelungen abweichen, sondern etwaige erforderliche Änderungen dem Gesetzgeber überlassen. Es werde zwar nicht verkannt, daß die Vorschrift im Einzelfall unbillig sein und zu Mißbrauch führen könne. Deshalb dürfe eine Verkürzung der Ladungsfrist höchstens bei offensichtlichem Mißbrauch oder überragenden Interessen des Antragstellers in Erwägung gezogen werden. Beides sei hier jedoch nicht gegeben.

XIV. Die Kammer zog sich daraufhin zu einer Zwischenberatung über die Verkürzung der Ladungsfrist im vorliegenden Fall zurück und teilte anschließend als Ergebnis ihrer Beratung mit, daß sie sich in einer verfahrensrechtlichen Situation sehe, in der ihr eine Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung möglich sei.

XV. Zur Sache überreichte die Beschwerdeführerin zunächst Kopie eines Schreibens des Beschwerdegegners vom 27. Dezember 1990, mit dem die Einreichung der deutschen Patentanmeldung mitgeteilt und in diesem Zusammenhang auf die neugefaßte

were any complex points of law at issue. The parties, moreover, spoke the same language and could be easily reached.

- Oral proceedings would simplify matters for both parties by enabling a comprehensive and direct exchange of arguments to take place in a way which was not possible in the written procedure. Oral proceedings were the appropriate means for ensuring that the parties were given the full benefit of the principle *audi alteram partem* without delay.

- The right to inspect the files in accordance with Article 128(2) EPC had to be enforceable. If two incompatible legal provisions stood in opposition, substantive law had to take precedence over procedural law. This was a prerequisite in any consideration of the relative weight to be attached to the parties' interests.

XIII. The main points made by the representative of the President of the European Patent Office were as follows:

- The period of notice required for a summons was designed to facilitate the preparation of oral proceedings, for which purpose the parties had to be allowed sufficient time. It had to be borne in mind that this also applied to non-residents, who could not discuss the case with their representatives at such short notice as had been given in the present case. The period thus had to be the same for everyone.

- Case law should not depart unnecessarily from existing provisions; any changes should be a matter for legislation. Whilst it was not denied that this provision could be unfair in some cases and could lead to abuse, a shorter period of notice should be considered on these grounds, if at all, only in cases of obvious abuse or where the interests of the requester were pre-eminent. Neither situation arose in the present case.

XIV. The Board then retired to consider the matter of the abridged period of notice of the summons granted in the present case, after which it announced the outcome of its deliberations: the procedural circumstances were such that it would be able to give a decision at the end of the oral proceedings.

XV. With regard to the substantive issues, the appellants first of all submitted a copy of a letter from the respondents dated 27 December 1990 informing them of the filing of the German patent application and drawing their attention in that connection to the

compliquées. De plus, les parties emploient la même langue et il est aisé de les joindre.

- Une procédure orale constitue une aide pour les deux parties, et, contrairement à la procédure écrite, elle permet en l'occurrence un échange d'arguments direct et complet. La procédure orale est le moyen qui convient lorsque l'on veut accorder aux parties le droit d'être entendues rapidement et complètement.

- le droit à la consultation du dossier reconnu aux parties par l'article 128(2) CBE doit pouvoir être respecté dans la pratique. En présence de deux dispositions légales incompatibles, les dispositions du droit matériel doivent l'emporter sur les dispositions du droit procédural. Il convient par ailleurs de trouver le juste équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

XIII. Pour sa part, la représentante du Président de l'Office européen des brevets a notamment avancé les arguments suivants:

- le délai de citation a été prévu pour permettre aux parties de se préparer à la procédure orale. Pour cela, les parties doivent disposer de suffisamment de temps. Il convient à cet égard de songer également aux étrangers qui ne pourraient pas se concerter aussi rapidement avec leurs mandataires que ce n'est le cas dans la présente affaire. Par conséquent, le délai de citation doit, d'une manière générale, valoir dans tous les cas de la même façon.

- La jurisprudence ne doit pas, sans raison impérative, déroger aux dispositions en vigueur; c'est au législateur que revient le soin d'apporter les modifications qui pourraient se révéler nécessaires. L'Office est conscient certes que les dispositions concernant le délai de citation peuvent, dans certains cas, se révéler injustes et conduire à des abus. C'est pourquoi il ne conviendrait d'envisager une réduction du délai de citation que lorsqu'il y a abus manifeste ou que si les intérêts primordiaux du requérant l'exigent, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

XIV. La Chambre s'est alors retirée pour délibérer dans un premier temps de la réduction du délai de citation qu'il conviendrait ou non d'accorder dans la présente affaire; à l'issue de ces délibérations, elle a fait savoir que vu l'avancement de la procédure, elle pourrait rendre une décision à l'issue de la procédure orale.

XV. En ce qui concerne le fond, la requérante a transmis tout d'abord une copie d'une lettre de l'intimé en date du 27 décembre 1990, qui signalait qu'une demande de brevet allemand avait été déposée et renvoyait à ce propos à la nouvelle disposition pé-

Strafvorschrift des § 142 deutsches Patentgesetz (PatG) verwiesen wird. Am Ende des Schreibens heißt es "Da unser Mandant inzwischen unter Beanspruchung der deutschen Priorität bereits eine europäische Patentanmeldung vorgenommenen hat ..., ist dieser nicht unbedingt bezüglich einer Zusammenarbeit an einen deutschen Hersteller gebunden."

Die Beschwerdeführerin blieb bei ihrer Ansicht, der Beschwerdegegner habe sich mit dem Schreiben vom 22. April 1991 ihr gegenüber auf die europäische Patentanmeldung berufen. Der Ausdruck "sich berufen auf" bedeute in diesem Zusammenhang das Aufmerksammachen auf Rechte, die man gewillt sei auszuüben. Das Schreiben richte sich an einen patentrechtlich geschulten Empfänger, der wisse, daß in Deutschland das Verbot des Doppelschutzes gelte (s. deutsches Recht: Artikel II § 8 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, abgekürzt IntPatÜG). Dies bedeute, daß das deutsche Patent nur für die Zeitspanne wirksam geltend gemacht werden könne, in der das europäische noch nicht bestehe. Es gehe also nur um die zeitliche Reihenfolge. Das europäische Patent trete zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch an die Stelle des deutschen. Der Beschwerdegegner habe in drei kurz aufeinanderfolgenden Schreiben systematisch die europäische Anmeldung im Zusammenhang mit der deutschen erwähnt. Daher bedeute die Verwarnung aus der deutschen Anmeldung auch die Berufung auf die europäische Anmeldung, selbst wenn diese nur erwähnt werde, aber ausdrücklich keine Rechte daraus geltend gemacht würden.

XVI. Der Beschwerdegegner widersprach diesen Ausführungen und meinte, ein "Berufen" auf die europäische Patentanmeldung i. S. von Artikel 128(2) EPÜ habe nicht vorgelegen. Die Beschwerdeführerin habe auch gewußt, daß sich die europäische Patentanmeldung erst in einem frühen Verfahrensstadium befunden habe. Ihre Erwähnung sei nur beiläufig erfolgt. Diese sei vom Empfänger anders als vom Anmelder gemeint interpretiert worden. Alle drei Schreiben hätten sich eindeutig auf das deutsche Verfahren bezogen. Auch werde in keinem der Schreiben eine Benennung Deutschlands erwähnt; dies werde hineininterpretiert. Auch sei die Vorschrift über das Verbot des Doppelschutzes, Artikel II § 8 IntPatÜG, hier nicht relevant.

XVII. Die Vertreterin des Präsidenten vertrat die Ansicht, man müsse bei der Auslegung der Bestimmung über die Akteneinsicht die Interessen beider Parteien berücksichtigen. Vor der Offenlegung sei die europäische Anmeldung grundsätzlich vertraulich zu be-

amended penalty clause in section 142 of the German Patent Law. The letter concluded: "Since our client has in the meantime already filed a European patent application claiming the German priority .. ., he is not necessarily bound to collaborate with a German manufacturer."

The appellants still maintained that the respondent had "invoked the rights under" the European patent application against them in the letter of 22 April 1991. The expression "invoke the rights under" in this context meant drawing attention to rights which one was prepared to exercise. The letter was addressed to a recipient familiar with patent law who knew that simultaneous protection was not allowed in Germany (cf. Article II, section 8, of the Law on International Patent Treaties). This meant that the German patent could only be validly invoked as long as there was no European patent. It was thus purely a matter of chronological sequence. The European patent would automatically supersede the German patent at a certain point in time. The respondent had mentioned the European application systematically in connection with the German application in three letters written in quick succession. The warning based on the German application thus also constituted an invocation of the rights under the European application, even if the latter application was simply mentioned and no rights deriving from it were expressly invoked.

XVI. The respondent took issue with the foregoing remarks. In his view, the "rights" under the European patent application had not been "invoked" within the meaning of Article 128(2) EPC. The appellants knew, moreover, that the European patent application was still at an early stage of the procedure. It had been mentioned merely in passing and the recipient's interpretation of it differed from the meaning intended by the applicant. All three letters had alluded clearly to the German case and none mentioned a designation of Germany; that was being read into them. Nor was the provision prohibiting simultaneous protection - Article II, section 8, of the Law on International Patent Treaties - material to the present case.

XVII. The President's representative said that the interests of both parties had to be considered when the provision on inspection of files was interpreted. Prior to publication, the European patent application normally had to be treated confidentially. A depar-

nale de l'article 142 de la Loi allemande sur les brevets (PatG). La lettre se terminait de la manière suivante "Notre mandant ayant déjà déposé depuis une demande de brevet européen revendiquant la priorité de la demande allemande ..., il n'est pas forcément obligé de s'adresser à un fabricant allemand s'il envisage une coopération."

La requérante demeurait d'avis que dans la lettre du 22 avril 1991, l'intimé s'était prévalu de la demande de brevet européen à son encontre. Selon elle, l'expression "se prévaloir de" signifie à cet égard que l'on attire l'attention d'un tiers sur des droits que l'on a l'intention d'exercer. La lettre s'adressait à un spécialiste du droit des brevets, qui savait que la double protection par brevet est interdite en Allemagne (cf. droit allemand: article II § 8 de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets), ce qui signifiait que l'on ne pouvait faire valoir le brevet allemand que durant la période au cours de laquelle il n'existait pas encore de brevet européen. Il s'agissait donc d'une simple question d'ordre chronologique. A partir d'une date donnée, le brevet européen se substituait automatiquement au brevet allemand. L'intimé avait dans trois lettres successives systématiquement mentionné la demande européenne à propos de la demande allemande. Par conséquent, la mise en garde fondée sur la demande allemande signifiait également que l'intimé se prévalait de sa demande européenne, même s'il s'était borné à la mentionner, sans faire valoir expressément les droits découlant de cette demande.

XVI. L'intimé a contesté ces arguments, estimant qu'il ne s'était pas "prévalu" au sens de l'article 128(2) CBE de sa demande de brevet européen. La requérante savait d'ailleurs que la procédure relative à cette demande n'en était qu'au stade initial. La demande européenne n'avait donc été mentionnée qu'en passant, et les mentions qui en avaient été faites n'avaient pas été interprétées par la requérante au sens où l'entendait le demandeur. Dans ses trois lettres, le demandeur visait clairement la procédure allemande. En outre, dans aucune d'elles il ne mentionnait la désignation de l'Allemagne, contrairement à ce qu'avait cru comprendre la requérante. Enfin, l'interdiction de la double protection édictée à l'article II § 8 de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets ne pouvait jouer dans la présente espèce.

XVII. La représentante du Président a estimé que pour l'interprétation de la disposition relative à l'inspection publique, il convenait de prendre en considération les intérêts des deux parties. Elle a rappelé que les informations contenues dans la demande euro-

handeln. Etwas anderes komme nur in Betracht, wenn der Anmelder selbst die Geheimhaltungssphäre verlasse. Eine bloße Information könne aber den Grundsatz der Vertraulichkeit noch nicht durchbrechen. Hierzu bedürfe es vielmehr einer gewissen Bedrohung, die aber hier nicht vorliege. Das Schreiben vom 22. April 1991 enthalte zwar eine Berufung, aber nur auf die deutsche Anmeldung. Dagegen enthalte das Schreiben vom 26. April 1991 überhaupt keine Berufung, sondern nur einen Hinweis. Bevor das Verbot des Doppelschutzes greife, lägen zwei eigenständige Anmeldungen vor, bei denen der Anmelder wählen könne, auf welche er sich berufen wolle. Auch dürfe die Möglichkeit der Rücknahme der Anmeldung im Interesse ihrer Geheimhaltung nicht unberücksichtigt bleiben.

XVIII. Den Ausführungen des Beschwerdegegners und der Vertreterin des Präsidenten hielt die Beschwerdeführerin entgegen, es sei bei der Interpretation der in Rede stehenden Schreiben nicht auf den subjektiven Willen des Schreibers abzustellen, sondern darauf, wie der Adressat die Schreiben unter verständiger Würdigung aufzufassen habe. Daß Deutschland in der europäischen Patentanmeldung benannt worden sei, habe die Beschwerdeführerin vermutet, da dies allgemeiner Übung entspreche

Eine Interessenabwägung habe ihrer Ansicht nach bei der Auslegung der Vorschrift über die Akteneinsicht nicht stattzufinden. Vielmehr sei zunächst ihr Wortlaut heranzuziehen und des weiteren Sinn und Zweck der Vorschrift zu ergründen. Auch halte sie, die Beschwerdeführerin, es für unzutreffend, wenn der Ausdruck "sich berufen auf" mit "bedrohen" gleichgesetzt werde.

XIX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Gewährung der Einsicht in die europäische Anmelddokumente.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112(1) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorzulegen:

"1. Prüfung der Zulässigkeit der Verkürzung der Ladungsfrist gemäß Regel 71 (2 Monate) im Verfahren nach Artikel 128 (2) EPÜ; hier auf weniger als 1 Woche unter Berücksichtigung der "10-Tage-Regel".

ture from this principle could be contemplated only if the applicant himself broke his secrecy. Confidentiality was not breached by a mere point of information: there also had to be some sort of threat such as did not occur in the present case. Rights were indeed invoked in the letter of 22 April 1991, albeit under the German application. The letter of 26 April 1991, on the other hand, contained no invocation of rights but merely a point of information. Before the prohibition on simultaneous protection came into operation there were two independent applications and the applicant could choose which of them he wished to invoke. It should also be remembered that the application could always be withdrawn to preserve its secrecy.

XVIII. The appellants replied to the statements of the respondent and the President's representative by saying that an interpretation of the letters should be based not on the subjective intention of the writer but on how a recipient could reasonably be expected to construe them in the light of a proper understanding. The appellants had assumed that Germany was designated in the European patent application, that being the usual practice.

The appellants did not think the relative weight to be attached to the parties' interests should play a role in interpreting the provision on file inspection. Its wording should first of all be scrutinised and the provision's object and purpose then established. The appellants also thought it incorrect to equate "invoking the rights under" with "threatening".

XIX. The appellants requested that the contested decision be set aside and that they be granted inspection of the files of the European patent application.

The respondent requested that the appeal be dismissed and, in the alternative, that the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1) EPC:

"1. Examination as to whether, in the event of a summons, a shorter period of notice than that stipulated in Rule 71 (2 months) may be given in proceedings under Article 128(2) EPC; in this case less than one week bearing in mind the '10-day rule'.

péenne doivent en tout état de cause être considérées comme confidentielles avant la publication. Il n'en va autrement que lorsque le demandeur lui-même ne tient plus compte de ce caractère confidentiel. Toutefois, à lui seul, le fait de communiquer une information ne saurait porter atteinte au principe de la confidentialité. Pour que cette confidentialité ait disparu, il faudrait que certaines menaces aient été proférées, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Dans sa lettre du 22 avril 1991, l'intimé se prévalait bien de sa demande, mais il ne s'agissait en l'occurrence que de sa demande allemande. En revanche, dans la lettre du 26 avril 1991, l'intimé ne se prévalait pas de sa demande, il se bornait à y faire référence. Avant que l'interdiction de la double protection ne puisse jouer, il existait deux demandes indépendantes, entre lesquelles le demandeur pouvait choisir celle dont il entendait se prévaloir. Il convenait également de ne pas oublier que le demandeur avait la possibilité de retirer sa demande pour préserver la confidentialité de celle-ci.

XVIII. En réponse aux arguments avancés par l'intimé et par la représentante du Président, la requérante a objecté que pour l'interprétation des lettres en question, il ne fallait pas se fonder sur l'intention subjective de leur auteur, mais examiner comment le destinataire devait raisonnablement comprendre ces lettres. Si la requérante avait supposé que l'Allemagne avait été désignée dans la demande de brevet européen, c'est parce qu'une telle désignation correspond à la pratique courante.

De l'avis de la requérante, il n'y a pas lieu de mettre en balance les intérêts respectifs des parties lors de l'interprétation de la disposition relative à l'inspection publique. Selon elle, il convient bien plutôt de partir d'abord de la formulation de cette disposition, pour en examiner ensuite l'esprit et la finalité. De l'avis de la requérante, c'était à tort que l'expression "se prévaloir de" avait été considérée comme équivalant à "menacer".

XIX. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et l'autorisation de consulter le dossier de la demande européenne.

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté ou, à titre subsidiaire, que les questions de droit suivantes soient soumises pour décision à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) CBE:

"1. Dans le cas de la procédure visée à l'article 128(2) CBE, peut-il être accordé une réduction du délai de citation (de deux mois) prévu par la règle 71 CBE; et dans la présente affaire, est-il possible de ramener ce délai à moins d'une semaine, compte tenu de la "règle des 10 jours"?

2. Wird die Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ auch bei Berufung lediglich auf die Prioritätsanmeldung eröffnet?

3. Stellt die Berufung auf eine Prioritätsanmeldung mit lediglich Hinweis auf eine europäische Patentanmeldung auch eine Berufung auf die europäische Patentanmeldung dar?"

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ und ist auch im übrigen zulässig.

2. Nach Regel 71 (1) Satz 2 EPÜ beträgt die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Im vorliegenden Fall war der Beschwerdegegner nicht mit einer Fristverkürzung einverstanden.

Eine andere Möglichkeit als die einverständliche Fristverkürzung sieht die Ausführungsordnung an keiner Stelle vor. Vielmehr bestimmt Regel 84 Satz 1 EPÜ ganz allgemein, daß eine vom Europäischen Patentamt zu bestimmende Frist auf nicht weniger als zwei Monate und nicht mehr als vier Monate sowie, wenn besondere Umstände vorliegen, auf nicht mehr als sechs Monate festgesetzt werden darf. In besonders gelagerten Fällen kann die Frist vor Ablauf auf Antrag verlängert werden (Regel 84 Satz 2 EPÜ). An besonders gelagerte Fälle, die eine Verkürzung der Zweimonatsfrist erfordern, ist dagegen nicht gedacht worden.

Es ist daher zu prüfen, ob sich bei einem Streit um die Anwendung von Artikel 128 (2) EPÜ eine Verkürzung der Ladungsfrist aus dem Übereinkommen rechtfertigen läßt. Hierzu bieten sich drei Bestimmungen an.

2.1 Die im vorliegenden Fall einschlägige materiellrechtliche Vorschrift des Artikels 128 EPÜ über die Akteneinsicht bestimmt in Absatz 1, daß Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt wird. Nach Absatz 2 kann vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen, wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat. Es versteht sich von selbst, daß Sinn und Zweck dieser Vorschrift nur erfüllt werden können, wenn verfahrensregelnde Vorschriften dies nicht verhindern. Müßte man die Zweimonatsfrist als eine unumstößlich

2. May inspection of the files be obtained under Article 128(2) EPC even if rights have only been invoked under the priority application?

3. Does invocation of the rights under a priority application together with a mere reference to a European patent application also constitute invocation of the rights under the European patent application?"

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC, and is also admissible in all other respects.

2. Under Rule 71(1), second sentence, EPC, at least two months' notice must be given in the event of a summons to oral proceedings unless the parties agree to a shorter period. In the present case the respondent did not agree to a shorter period.

Nowhere in the Implementing Regulations is there provision for the periods to be abridged other than by agreement. In fact Rule 84, first sentence, EPC stipulates as a general rule that a period to be determined by the European Patent Office must not be less than two months or more than four months, but that in certain special circumstances it may be up to six months. In certain special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of the period (Rule 84, second sentence, EPC). There is no mention, on the other hand, of special cases requiring a period shorter than two months.

It therefore needs to be established whether a basis can be found in the Convention for summoning at shorter notice in the event of a dispute concerning the application of Article 128(2) EPC. Three provisions offer possibilities in this respect.

2.1 In the substantive provision applicable to the present case, Article 128 EPC (Inspection of files), paragraph 1 stipulates that the files relating to European patent applications which have not yet been published must not be made available for inspection without the consent of the applicant. Under paragraph 2, any person who can prove that the applicant for a European patent has invoked the rights under the application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant. Obviously this provision can only fulfil its object and purpose if no procedural provisions stand in the way. Were it necessary to regard the two-month period as an inviolable, rigid and uni-

2. Un tiers peut-il être autorisé à consulter le dossier d'une demande de brevet européen en application de l'article 128(2) CBE, même si le demandeur ne s'est prévalu que de la demande dont il avait revendiqué la priorité?

3. Dans le cas où le demandeur se prévaut de la demande dont il a revendiqué la priorité, en se bornant à faire référence à sa demande de brevet européen, doit-il être considéré qu'il se prévaut également de cette demande de brevet européen?

Motifs de la décision

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

2. En vertu de la règle 71(1), deuxième phrase CBE, le délai de citation des parties à une procédure orale est de deux mois au minimum, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Dans la présente affaire, l'intimé ne voulait pas accepter de réduction du délai.

Le règlement d'exécution ne prévoit nulle part de possibilité autre que celle de la réduction du délai par consentement mutuel. De plus, la règle 84 CBE, première phrase dispose d'une manière générale qu'un délai qui doit être imparté par l'Office européen des brevets ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, et que dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu'à six mois. Dans certains cas d'espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration (règle 84 CBE, deuxième phrase). En revanche, il n'a rien été prévu pour les cas d'espèce dans lesquels il serait nécessaire de pouvoir réduire ce délai de deux mois.

Il convient donc de vérifier si en cas de litige portant sur l'application de l'article 128(2) CBE, une réduction du délai de citation pourrait trouver sa justification dans la Convention. Trois dispositions entrent en ligne de compte à cet égard:

2.1 Il est prévu au paragraphe 1 de la disposition de fond pertinente dans la présente espèce, à savoir l'article 128 CBE relatif à l'inspection publique, que les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiés ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. Il est bien évident que l'esprit et la finalité de cette disposition ne peuvent être respectés que si des dispositions régissant la procédure ne font pas échec à son application. Si

für alle Fälle geltende starre Regelung ansehen, würde dies bei voller Fristausnutzung auf der Anmelderseite dazu führen, daß das Beschwerdeverfahren für Akteneinsichtsbegehren in den seltensten Fällen vor Offenlegung der Anmeldung beendet wäre. Dadurch könnte die Vorschrift unterlaufen und ad absurdum geführt werden. Das kann nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein.

2.2 Für diese Konfliktsituation verspricht die zweite in Betracht kommende Bestimmung Abhilfe.

Artikel 164 (2) EPÜ schreibt vor, daß im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen. In der englischen Fassung wird "mangelnde Übereinstimmung" mit "conflict" und in der französischen Fassung mit "divergence" wiedergegeben. Die englische Fassung gibt den hier zu beurteilenden Sachverhalt wohl am besten wieder: es besteht ein Konflikt zwischen einer Vorschrift des Übereinkommens, Artikel 128 (2), und Vorschriften der Ausführungsordnung, nämlich den Regeln 71 (1) Satz 2 und 84.

Die Vorschrift des Artikels 164 (2) EPÜ erlaubt im vorliegenden Fall eine Verkürzung der Frist nach Regel 71 und 84, um dem Anspruch nach Artikel 128 (2) EPÜ zur Durchsetzung zu verhelfen.

2.3 Schließlich kann hier noch eine dritte Vorschrift des Übereinkommens herangezogen werden.

Artikel 125 EPÜ besagt, daß das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigt, soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält. Dies ist hier der Fall. Für eilige Fälle enthalten weder das Übereinkommen selbst noch die Ausführungsordnung entsprechende Vorschriften. Dagegen gehört es in den Mitgliedstaaten des Übereinkommens zu den allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts, daß in dringlichen Fällen Fristen verkürzt werden können.

2.3.1 Als Beispiel sei verwiesen auf § 226 Absatz 1 der deutschen Zivilprozeßordnung, der allgemein bestimmt, daß Fristen, unter anderem die Ladungsfrist, auf Antrag abgekürzt werden können. Auch nach § 89 Absatz 1 des deutschen Patentgesetzes kann der Vorsitzende die Ladungsfrist, die

versally applicable arrangement and if applicants were to exploit it to the full, it would rarely be possible to complete appeal proceedings in relation to requests for inspection of the files before disclosure of the application. The provision could thus be circumvented and taken to absurd lengths. That cannot have been the legislator's intention.

2.2 The second provision presenting itself for consideration offers some prospect of resolving this conflict

Article 164(2) EPC stipulates that, in the case of conflict (French: "divergence"; German: "mangelnde Übereinstimmung" - lack of agreement) between the provisions of the Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of the Convention prevail. The situation arising in the present case would seem to be best reflected by the English version; there is a conflict between a provision of the Convention - Article 128(2) - and provisions of the Implementing Regulations - Rules 71(1), second sentence, and 84

In the present case, Article 164(2) EPC allows the period of notice stipulated in Rules 71 and 84 to be abridged so that the rights under Article 128(2) EPC can be enforced.

2.3 Finally, recourse may also be had to a third provision of the Convention.

Article 125 EPC states that the European Patent Office must take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States in the absence of procedural provisions in the Convention, as is the case here. Suitable provisions for urgent cases are contained in neither the Implementing Regulations nor the Convention itself. It is however a generally recognised principle of procedural law in the Contracting States to the Convention that periods may be abridged in urgent cases.

2.3.1 For example, section 226(1) of the German Code of Civil Procedure contains a general provision to the effect that periods, including the period of notice for a summons, may be abridged on application. Similarly, under section 89(1) of the German Patent Law, the Chairman may abridge

L'on devait considérer la disposition concernant le délai de deux mois comme une règle rigide, s'appliquant invariablement dans tous les cas, il s'ensuivrait que lorsque le demandeur utilise l'intégralité du délai, le recours portant sur la requête en inspection publique ne pourrait que très exceptionnellement être réglé avant la publication de la demande, ce qui conduirait à tourner la disposition relative à l'inspection publique, en poussant son application jusqu'à l'absurde. Or ceci ne peut correspondre à la volonté du législateur.

2.2 En pareil cas, il pourrait être envisagé de faire jouer la deuxième disposition de la CBE entrant en ligne de compte à cet égard:

L'article 164(2) CBE dispose que "en cas de divergence entre le texte de la présente Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi". L'expression "mangelnde Übereinstimmung" est rendue par "conflict" dans la version anglaise et par "divergence" dans la version française. C'est la version anglaise qui indique le mieux quelle est la situation qu'il s'agit d'apprécier en l'occurrence, à savoir un cas de conflit entre l'article 128(2) de la Convention et les règles 71(1), deuxième phrase et 84 du règlement d'exécution de la CBE.

Or l'application de la disposition de l'article 164(2) CBE permet dans la présente espèce de raccourcir le délai visé aux règles 71 et 84 CBE de manière à permettre à une partie de pouvoir exercer le droit que lui a reconnu l'article 128(2) CBE.

2.3 Enfin, on peut envisager également de faire jouer une troisième disposition de la Convention.

L'article 125 CBE dispose qu'"en cas d'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention", ce qui est le cas dans la présente espèce, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants. Ni la Convention proprement dite, ni le règlement d'exécution ne comportent de dispositions applicables aux cas urgents. En revanche, dans les Etats parties à la Convention, la possibilité de raccourcir les délais en cas d'urgence est un des principes du droit procédural qui sont généralement admis.

2.3.1 A titre d'exemple, l'on peut citer l'article 226, paragraphe 1 du Code allemand de procédure civile, qui dispose d'une manière générale que les délais, notamment le délai de citation, peuvent être abrégés sur requête. De même, d'après l'article 89, paragraphe 1 de la Loi allemande sur les brevets,

mindestens zwei Wochen beträgt, in dringenden Fällen abkürzen

2.3.2 Nach englischem Recht ist das Gericht gemäß "Halsbury's Laws of England, Band 37, Paragraph 30", berechtigt, durch Verfügung die Frist, innerhalb der eine Person eine Handlung vornehmen soll oder darf, in einer ihm gerecht erscheinenden Weise zu verlängern oder abzukürzen. Der dem Gericht hier zugestandene weite Ermessensspielraum soll der Vermeidung von Ungerechtigkeiten dienen.

2.3.3 Ebenso sieht das französische Recht in dringlichen Fällen die Verkürzung von Fristen vor. In Artikel 484 des *Code de procédure civile* ist beispielsweise im Rahmen des "référé"-einstweilige Verfügung - die sofortige Anordnung der notwendigen Maßnahmen vorgesehen.

Die Aufzählung der nationalen Vorschriften für Fristverkürzungen in dringlichen Fällen ließe sich beliebig fortsetzen. Die Kammer hält die hier aufgezeigten drei Beispiele aber für ausreichend, um auf Artikel 125 EPÜ zurückzugreifen.

2.4 Die Kammer war somit im Rahmen des Übereinkommens berechtigt, im vorliegenden Fall die Ladungsfrist für die mündliche Verhandlung gegenüber der ganz offensichtlich in erster Linie auf die Überprüfung technischer Zusammenhänge im Erteilungs- und Einspruchsverfahren zugeschnittenen Zweimonatsfrist zu verkürzen.

2.5 Das Maß der Verkürzung hat sich am Einzelfall zu orientieren und den jeweiligen Umständen in angemessener Weise Rechnung zu tragen.

Hier war zum einen der Sachverhalt einfach. Streitig war nur seine Bewertung. Außerdem hatten die Beteiligten keine weite Anreise, und sie sprechen die gleiche Sprache. Unter diesen Umständen erschien es der Kammer ausreichend, wenn die Beteiligten von der mündlichen Verhandlung 20 Tage vorher Kenntnis hatten.

Allgemein kann gesagt werden, daß eine Frist genügt, die den Beteiligten nach den Umständen des Falles eine ausreichende Vorbereitung erlaubt. Zu diesen Umständen zählen insbesondere die Vorgeschichte, Sitz oder Wohnsitz der Beteiligten und eine etwaige telefonische oder fernschriftliche Vorabunterrichtung.

3. Obwohl der Sachverhalt klar und einfach war, hat die Kammer eine mündliche Verhandlung für sachdienlich gehalten, weil sie das geeignetste Mittel ist, um den Beteiligten umfas-

the period of notice - of at least two weeks - in urgent cases.

2.3.2 Under English law, according to Halsbury's Laws of England, Vol 37, para. 30, the court has power, on such terms as it thinks just, by order to extend or abridge the period within which a person is required or authorised to do any act in any proceedings. The wide powers of discretion thus conferred upon the court are designed to prevent injustices.

2.3.3 French law likewise provides for periods to be abridged in urgent cases. Article 484 of the *Code de procédure civile*, for example, makes provision for the necessary measures to be ordered immediately under the *référé*-interlocutory injunction - procedure.

Further instances of national provisions enabling periods to be abridged could be cited at will. However, the Board considers that the three examples above provide a sufficient basis for having recourse to Article 125 EPC.

2.4 The Board was thus entitled, under the Convention, to give less than two months' notice of oral proceedings in the present case, that period was quite clearly designed primarily with a view to clarifying technical issues in grant and opposition proceedings.

2.5 The amount by which the period may be reduced will depend on each individual case, taking due account of the circumstances.

In the present case the facts were straightforward. Only their evaluation was in dispute. Moreover, the parties did not have far to travel and spoke the same language. In these circumstances the Board considered it sufficient to give them 20 days' advance notice of the oral proceedings.

In general a period may be said to be sufficient if, considering the circumstances of the case, it allows the parties to prepare themselves properly. These circumstances include, in particular, the history of the case, where the parties have their residence or principal place of business and whether they have been given advance notice by telephone, telex or fax.

3. Although the facts were clear and straightforward the Board felt that oral proceedings would be useful, as they not only provide the best way of ensuring that the parties are given ample

le président de la chambre compétente du Tribunal des brevets peut, en cas d'urgence, abréger le délai de citation, qui est de deux semaines au minimum.

2.3.2 En droit anglais, le tribunal est habilité, d'après l'ouvrage "Halsbury's Laws of England", volume 37, paragraphe 30, à proroger ou à abréger par ordonnance, d'une manière qui lui paraît équitable, le délai dans lequel une personne doit ou peut entreprendre un acte. La large marge d'appréciation laissée en l'occurrence au tribunal doit permettre de prévenir les injustices.

2.3.3 Le droit français prévoit lui aussi la possibilité de raccourcir les délais en cas d'urgence. Ainsi, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires est prévu dans le cadre des référés à l'article 484 du Code de procédure civile.

Cette énumération des dispositions nationales relatives à la possibilité de raccourcir les délais en cas d'urgence pourrait se poursuivre à l'infini. La Chambre estime toutefois que les trois exemples qui viennent d'être donnés sont suffisants pour lui permettre de faire jouer l'article 125 CBE.

2.4 Dans la présente espèce, la Chambre est donc autorisée, dans le cadre de la Convention, à abréger le délai de citation à la procédure orale par rapport au délai de deux mois qui manifestement avait été prévu avant tout pour permettre la vérification des éléments techniques dans les procédures de délivrance et d'opposition.

2.5 L'ampleur de la réduction qu'il est possible d'accorder doit être appréciée cas par cas, compte tenu des circonstances.

Dans la présente espèce, la Chambre a constaté d'une part que les faits étaient simples. Seule leur appréciation posait problème. En outre, les parties n'avaient pas à effectuer de long voyage pour pouvoir comparaître, et elles employaient la même langue. Dans ces conditions, la Chambre a estimé qu'il suffisait d'informer les parties vingt jours à l'avance de la tenue de la procédure orale.

D'une manière générale, on peut affirmer qu'un délai est suffisant lorsque, vu les circonstances, il laisse assez de temps aux parties pour leur permettre de se préparer correctement. Au nombre de ces circonstances, il convient notamment de citer les événements qui ont eu lieu auparavant, le siège ou le domicile des parties et les informations qui ont pu leur être données à l'avance par téléphone ou par télex.

3. Bien que les faits soient clairs et simples, la Chambre a jugé utile de recourir à une procédure orale, des débats oraux étant le meilleur moyen d'entendre à fond les parties, et per-

send rechtliches Gehör zu gewähren, gleichzeitig aber auch der Beschleunigung des Verfahrens dient. Gerade wenn es darum geht, ob eine Äußerung des Anmelders gegenüber dem Antragsteller als "Berufen auf" zu werten ist, können ergänzende Erläuterungen beider Seiten notwendig werden, die am schnellsten und umfassendsten in mündlicher Verhandlung gegeben werden. Schließlich könnte ein Beteiligter bei Gewährung des rechtlichen Gehörs im schriftlichen Verfahren in seiner Äußerung dann letztendlich doch noch eine mündliche Verhandlung beantragen und damit das Verfahren in die Länge ziehen.

4. Als weitere Frage ist zu prüfen, ob der Beschwerdegegner sich im Sinne von Artikel 128 (2) EPÜ gegenüber der Beschwerdeführerin auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat.

4.1 Während die deutsche Fassung und die französische - "*s'est prévalu de sa demande*" - etwas vage und unverbindlich erscheinen, so daß sie zur Ermittlung ihres Sinngehalts der Auslegung bedürfen, ist die englische Fassung - "*has invoked the rights under the application*" - durch die Bezugnahme auf die Rechte aus der Anmeldung wesentlich klarer und präziser. Sie schränkt dadurch die allgemeinere Formulierung der anderen beiden Fassungen ein und gibt gleichzeitig an, in welche Richtung die einschränkende Auslegung vorzunehmen ist. Nach dem Wortlaut der deutschen und französischen Fassung könnte schon ein bloßer Hinweis auf die Anmeldung oder eine Mitteilung darüber zur Akteneinsicht berechtigen. Die englische Fassung wirkt hier klärend, indem sie die Akteneinsicht auf die Fälle begrenzt, in denen der Anmelder gegenüber einem Dritten auf seine **Rechte** aus der Anmeldung hingewiesen hat, m. a. W. auf die Folgen, die für den Dritten nach Erteilung des Patents und dessen Veröffentlichung im Patentblatt entstehen können, wenn dieser nicht von seiner Benutzungshandlung Abstand nimmt (vgl. auch Singer Anm. 2 zu Artikel 128 EPÜ),

4 2 Die Richtigkeit dieser Interpretation bestätigen auch die das Übereinkommen vorbereitenden Arbeiten, in denen ausgeführt wird: "der Konkurrent, der mit der Benutzung begonnen hat, sollte die Akten auch ohne Zustimmung des Anmelders einsehen dürfen, wenn dieser sich ihm gegenüber auf seine Anmeldung berufen hat. In diesem Fall muß nämlich der Konkurrent in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können, ob er mit der Benut-

opportunity to present their comments (*audi alteram partem*), but at the same time expedite the procedure. In particular, where the issue is whether a statement made by the applicant to the requester is to be regarded as "invoking the rights under", further amplification may be required from both sides and oral proceedings offer the quickest way of getting to the root of the matter. In any case, a party given the opportunity to present comments in the written procedure might well conclude by requesting oral proceedings after all, thus prolonging the procedure as a whole.

4 A further question to be considered is whether the respondent invoked the rights under his European patent application vis-à-vis the appellants within the meaning of Article 128(2) EPC

4.1 Whilst the texts in German ("*sich ... auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat*") and French ("*s'es prévalu de sa demande*") are somewhat vague and equivocal, and therefore require interpretation in order to establish their meaning, the English text, with its reference to the rights under the application, is a great deal clearer and more precise. It thus limits the more general formulation adopted in the other two versions whilst at the same time providing guidance as to where the line should be drawn in interpretation. According to the German and French wording, a party could be entitled to inspect the files on the basis of a mere reference to the application or a notice relating to it. The English version clarifies the position by limiting inspection to cases in which the applicant has drawn the attention of a third party to his **rights** under the application, i.e. to the consequences which may result for the third party once the patent has been granted and publicised in the Patent Bulletin if he does not desist from use of the invention (cf. also Singer, Note 2 to Article 128 EPC).

4.2 The correctness of this interpretation is also confirmed by the preparatory documents relating to the Convention, where it is stated that: "It seemed important that a competitor who had begun manufacturing operations should be able to acquaint himself with the files even without the applicant's consent where this applicant had availed himself of his application to the disadvantage of the competitor. Under these circumstances, the

mettant également d'accélérer la procédure. Dans le cas justement où il s'agit comme en l'occurrence d'apprécier si le demandeur "*s'est prévalu*" d'une demande à l'encontre de la requérante, il peut être nécessaire d'obtenir des deux parties des explications complémentaires, lesquelles sont fournies de la manière la plus rapide et la plus complète qui soit lors d'une procédure orale. De surcroît, lorsque les parties sont entendues par voie de procédure écrite, il existe le risque que l'une d'entre elles demande néanmoins la tenue d'une procédure orale, faisant ainsi traîner la procédure en longueur.

4. Il convient également de vérifier s'il doit être considéré que l'intimé s'est prévalu de sa demande de brevet européen à l'encontre de la requérante, au sens où l'entend l'article 128(2) CBE.

4.1 Alors que les termes utilisés dans les versions allemande et française - "*sich auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat*" et "*s'est prévalu de sa demande*" - semblent assez vagues et n'imposent pas une signification donnée, de sorte qu'une interprétation précise s'avère nécessaire pour déterminer cette signification, les termes utilisés dans la version anglaise "*has invoked the rights under the application*" sont beaucoup plus clairs et précis, puisqu'ils se réfèrent aux droits découlant de la demande. La version anglaise limite ainsi la formulation plus générale des deux autres versions et indique en même temps dans quel sens il convient d'interpréter plus précisément la disposition en question. A en juger par les termes utilisés dans les versions allemande et française, une simple référence à la demande ou une information donnée à ce sujet pourrait donner droit à la consultation du dossier. La version anglaise apporte en l'occurrence une clarification, dans la mesure où elle limite l'octroi de l'inspection publique aux cas dans lesquels le demandeur a attiré l'attention d'un tiers sur les **droits** découlant de sa demande, autrement dit, sur les conséquences auxquelles s'expose le tiers en question une fois que le brevet aura été délivré et que la mention de sa délivrance aura été publiée dans le Bulletin des brevets, s'il ne met pas fin à ses actes d'exploitation (cf. également Singer, n° 2 du commentaire de l'article 128 CBE).

4 2 Le passage suivant des travaux préparatoires de la Convention confirme également la justesse de cette interprétation: "il a paru important pour le concurrent qui a commencé une fabrication qu'il puisse avoir connaissance du dossier même sans l'accord du demandeur lorsque celui-ci s'est prévalu de sa demande à l'encontre du concurrent. Dans cette circonstance, le concurrent devrait pouvoir, en effet, décider en toute

zung und mit den entsprechenden Investitionen fortfahren soll" (vgl. Bericht über die 4. Sitzung der Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I vom 23. bis 27. November 1970 in Luxemburg - BR/68/70).

4.3 Es bleibt nun zu untersuchen, ob die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Korrespondenz eine Berufung auf die europäische Patentanmeldung in dem dargelegten Sinn beinhaltet.

4.3.1 In dem erst in der mündlichen Verhandlung überreichten, zeitlich frühesten Schreiben vom 27. Dezember 1990 wirft der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin vor, eine mittelbare Patentverletzung zu beabsichtigen, und verweist hierzu vorsorglich auf die für Patentverletzungen im deutschen Patentgesetz vorgesehene einschlägige Strafbestimmung. Diese Ausführungen - Vorwurf und Warnung - erfolgen eindeutig nur in bezug auf die deutsche Patentanmeldung. Zu der europäischen Patentanmeldung erfolgt nur die Information über die Tatsache der getätigten Anmeldung in Verbindung mit sich daraus ergebenden Folgen für die Zusammenarbeit mit einem deutschen Hersteller.

4.3.2 Aus dem zweiten, auch der Eingangsstelle vorgelegenen Schreiben vom 22. April 1991 ergibt sich dieselbe Vorgehensweise: Vorwurf und Warnung in bezug auf die deutsche Anmeldung und (nochmalige) bloße Information über die Einreichung einer europäischen Anmeldung.

4.3.3 Das dritte mit der Beschwerdebegegründung eingereichte Schreiben vom 26. April 1991 unterscheidet sich von den beiden anderen Schreiben insofern, als es in bezug auf die deutsche Anmeldung weder Vorwürfe noch Warnungen enthält, sondern für eine Zusammenarbeit auf der Basis eines wie auch immer zu gestaltenden Lizenzvertrages wirbt. Zur europäischen Anmeldung wird weitere Information dahingehend geliefert, daß diese umfassender ist als die deutsche.

4.4 Es ist somit zunächst festzustellen, daß die beiden erstgenannten Schreiben eindeutig eine Berufung auf die deutsche Patentanmeldung enthalten. Dies hat auch der Beschwerdegegner nicht ernsthaft bestritten.

4.5 Es stellt sich folglich die Frage, ob in der Information über die Einreichung einer europäischen Nachanmeldung in Verbindung mit der Berufung auf die deutsche Prioritätsanmeldung gleichzeitig eine Berufung auf die europäische Anmeldung zu sehen ist.

competitor should be able to decide, in full knowledge of the facts, whether or not to continue to exploit or invest in the invention" (cf. minutes of the 4th meeting of Working Party I Sub-Committee on "Implementing Regulations" in Luxembourg from 23 to 27 November 1970 - BR/68/70).

4.3 It now has to be established whether the correspondence submitted by the appellants invokes the rights under the European patent application in the sense explained above.

4.3.1 In the letter of earliest date - 27 December 1990 - but only submitted at the oral proceedings, the respondent accuses the appellants of intending to commit an indirect patent infringement and cautions them as to the relevant penalty provisions for patent infringements in the German Patent Law. The relevant remarks - accusation and warning - are clearly confined to the German patent application. The only reference to the European patent application consists of the information to the effect that it has been filed, in which connection the resulting implications for collaboration with a German manufacturer are also mentioned.

4.3.2 The pattern is the same in the second letter, dated 22 April 1991, which was also on file at the Receiving Section: accusation and warning in connection with the German application and (again) merely a statement to the effect that the European application had been filed.

4.3.3 The third letter, dated 26 April 1991 and filed together with the statement of grounds for appeal, differs from the other two in containing neither accusations nor warnings in relation to the German application, but suggests collaboration on the basis of some form of licensing agreement. As to the European application, further information is supplied to the effect that its scope is wider than that of the German application.

4.4 It is thus established that the first two letters mentioned clearly invoke the rights under the German patent application. Nor is this point seriously contested by the respondent.

4.5 The question accordingly arises as to whether the information concerning the filing of a subsequent European application in connection with the invocation of the rights under the German priority application can also be regarded as an invocation of the rights under the European application.

connaissance de cause s'il continue ou non à exploiter et à investir" (cf. rapport sur la 4^e réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I, qui s'est tenue du 23 au 27 novembre 1970 à Luxembourg - BR/68/70).

4.3 Il reste à présent à examiner si dans la correspondance produite par la requérante, l'intimé s'est bien prévalu de sa demande de brevet européen au sens qui vient d'être indiqué plus haut.

4.3.1 Dans sa première lettre en date du 27 décembre 1990, qui n'a été produite qu'au stade de la procédure orale, l'intimé accusait la requérante de vouloir indirectement contrefaire le brevet et, à toutes fins utiles, attirait son attention sur la disposition pénale prévue à cet égard dans la Loi allemande sur les brevets. En lançant ces accusations et cette mise en garde, l'intimé se référait manifestement à la seule demande de brevet allemand. Quant à sa demande de brevet européen, il se bornait à signaler qu'il l'avait déposée, en indiquant les conséquences qu'aurait le dépôt pour la coopération avec un fabricant allemand.

4.3.2 Il en allait de même dans la deuxième lettre en date du 22 avril 1991, laquelle a également été présentée à la section de dépôt: l'intimé proférait des accusations et lançait une mise en garde en faisant valoir sa demande allemande, et se bornait à signaler (une nouvelle fois) le dépôt de sa demande de brevet européen.

4.3.3 La troisième lettre en date du 26 avril 1991, qui a été jointe au mémoire exposant les motifs du recours, différait des deux autres lettres en ce que l'intimé ne lançait pas d'accusations ni de mise en garde en faisant valoir sa demande allemande, mais proposait une coopération sur la base d'un contrat de licence dont les modalités restaient encore à déterminer. Elle fournissait une information supplémentaire au sujet de la demande européenne, à savoir que celle-ci était plus complète que la demande allemande.

4.4 Il convient donc de constater tout d'abord que dans ses deux premières lettres, l'intimé se prévalait manifestement de sa demande de brevet allemand, ce qu'il n'a d'ailleurs pas sérieusement contesté.

4.5 Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir s'il y a lieu de considérer qu'en signalant le dépôt d'une demande ultérieure de brevet européen dans la lettre où il se prévalait de la demande allemande dont il avait revendiqué la priorité, le demandeur s'était du même coup prévalu de cette demande de brevet européen.

4.5.1 Wie die Beschwerdeführerin zu treffend hervorgehoben hat, richten sich die Schreiben an einen patentrechtlich geschulten Empfänger. Anders ausgedrückt, die Schreiben sind nach ihrem objektiven Erklärungsinhalt unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, deren Kenntnis bei beiden Kontrahenten vorzusetzen ist, zu interpretieren.

4.5.2 Die entscheidende gesetzliche Bestimmung, auf die es hier ankommt, ist Artikel II, § 8 IntPatUG, der Doppelschutz verbietet und insoweit Artikel 75 (1) des Gemeinschaftspatentübereinkommens entspricht und in die Gesetze mehrerer Vertragsstaaten übernommen worden ist (vgl. die Broschüre des Europäischen Patentamts "Nationales Recht zum EPÜ", Tabelle IX, Spalte 2). Danach hat das deutsche Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische schützt, keine Wirkung. Dies bedeutet, daß es nur eine Frage der Zeit ist, wann das europäische Patent das deutsche verdrängt, mit der Folge, daß der Beschwerdegegner - unabhängig von seiner ursprünglichen Absicht - nur noch aus dem europäischen Patent gegen mögliche Verletzer vorgehen kann. (Dahingestellt bleibt, wie in Fällen ohne Doppelschutzverbot zu entscheiden wäre, insbesondere bei Inanspruchnahme der Priorität aus einem Gebrauchsmuster oder der Nichtbenennung des Vertragsstaats der Prioritätsanmeldung.)

4.6 Der Hinweis auf das Vorhandensein einer europäischen Anmeldung in Verbindung mit der Verwarnung aus der deutschen Anmeldung stellt daher ein sich Berufen auf die europäische Patentanmeldung dar. Diesen Umstand kann auch der Einwand des Beschwerdegegners, die europäische Anmeldung habe sich erst im Anfangsstadium befunden, nicht beseitigen. Denn Artikel 128 (2) EPÜ setzt eine solche Situation voraus; eine nicht offengelegte Anmeldung befindet sich in der Regel erst im Anfangsstadium. Für die Berufung ist aber, wie oben dargelegt, nur maßgebend, daß der Anmelder dem Dritten zu verstehen gibt, daß er beabsichtigt, seine Rechte aus dieser Anmeldung gegen ihn geltend zu machen. Dies ist hier geschehen.

4.7 Der Umstand, daß in keinem der Schreiben die Benennung Deutschlands erwähnt wird, ist hier unbeachtlich. Denn einmal spricht aufgrund der allgemeinen üblichen Praxis eine Vermutung dafür. Zum anderen hätte der

4.5.1 As the appellants correctly pointed out, the letters are addressed to a recipient with a training in patent law. In other words, they must be construed on the basis of their objective content in the light of the relevant legal provisions, with which both parties must be assumed to be familiar

4.5.2 The decisive legal provision in the present case is Article II, section 8, of the German Law on International Patent Treaties, which prohibits simultaneous protection. In that respect it corresponds to Article 75(1) of the Community Patent Convention and has been incorporated in the legislation of several Contracting States (cf. the brochure "National law relating to the EPC", Table IX, column 2). Under this provision the German patent is ineffective to the extent that it covers the same invention as the European patent. That means that it is only a matter of time until the European patent supplants the German one, with the result that the respondent - regardless of his original intention - will only be able to proceed against potential infringers on the basis of the European patent. (There is no need to decide here what the position would be in cases where no bar exists on simultaneous protection, especially where the priority is derived from a utility model or where the Contracting State of the priority application was not designated.)

4.6 The reference to the existence of a European application in conjunction with the warning based on the German application accordingly constitutes an invocation of the rights under the European patent application. This situation is not altered by the respondent's objection that the European application was only at an early stage, as that is assumed to be the case by Article 128(2) EPC: an unpublished application is, as a rule, at an early stage. As explained above, the sole criterion determining whether or not the applicant has invoked his rights under the relevant application is whether he has given the third party to understand that he intends to do so. That criterion was met in the present case.

4.7 The fact that none of the letters mentions the designation of Germany is of no great consequence. In the first place, it can be inferred from the general practice that Germany was designated. Secondly, the respondent could

4.5.1 Comme la requérante l'a relevé à juste titre, les lettres en question s'adressaient à un spécialiste du droit des brevets. Autrement dit, il convient de les interpréter sur la base de leur contenu objectif, compte tenu des dispositions légales en vigueur, qui sont censées être connues des deux parties.

4.5.2 La disposition légale à considérer comme étant d'une importance décisive dans la présente espèce est l'article II, par. 8 de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets, article interdisant la double protection, qui correspond à cet égard à l'article 75(1) de la Convention sur le brevet communautaire et a été repris dans la législation de bon nombre d'Etats contractants (cf. la brochure de l'Office européen des brevets "Droit national relatif à la CBE", tableau IX, 2^e colonne). Aux termes de cet article 11.8, le brevet allemand n'a plus d'effet, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen, ce qui signifie que le remplacement du brevet allemand par le brevet européen n'était plus qu'une question de temps et que par conséquent, une fois que ce remplacement aurait eu lieu, l'intimé ne pourrait plus agir contre d'éventuels contrefacteurs qu'en faisant valoir son brevet européen, quelle qu'ait été son intention à l'origine. (Ceci laisse entière la question de savoir comment il conviendrait de trancher ce problème dans les cas où l'interdiction de la double protection ne joue pas, notamment lorsqu'il est revendiqué la priorité d'un modèle d'utilité, ou lorsqu'il n'y a pas eu désignation de l'Etat contractant dans lequel a été déposée la demande dont la priorité est revendiquée.)

4.6 Mentionner l'existence d'une demande de brevet européen dans une mise en garde lancée sur la base d'une demande allemande équivaut donc à se prévaloir de cette demande de brevet européen. L'intimé ne saurait rétorquer que la procédure relative à la demande européenne n'en était encore qu'au stade initial. En effet, d'après l'article 128(2) CBE, c'est là la situation normale puisqu'en règle générale, une demande non publiée n'en est qu'au stade initial de la procédure. Or, lorsqu'il s'agit de juger si le demandeur s'est prévalu de sa demande, la seule chose qui compte, comme la Chambre vient de le rappeler, c'est que le demandeur ait donné à comprendre au tiers qu'il avait l'intention d'exercer à son encontre les droits découlant de cette demande, ce qu'il a fait effectivement dans la présente affaire.

4.7 Le fait que la désignation de l'Allemagne n'ait été mentionnée dans aucune des lettres ne revêt aucune importance à cet égard. D'une part, la pratique générale habituelle laisse supposer que l'Allemagne avait été dé-

Beschwerdegegner diese Vermutung, wäre sie falsch gewesen, leicht widerlegen können.

4.8 Auch die Argumente der Vertreterin des Präsidenten konnten die Kammer nicht überzeugen.

Zwar trifft es zu, daß vor dem Einsetzen des Verbots des Doppelschutzes zwei eigenständige Anmeldungen vorliegen, bei denen der Anmelder wählen kann, auf welche er sich beruft. Dies hat aber der Anmelder hier gerade nicht getan. Er hat nicht zwischen zwei Möglichkeiten gewählt, sondern von beiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

4.9 Auch kann der Beschwerdegegner nicht mehr das Prinzip der Vertraulichkeit nicht offengelegter Anmeldungen für sich beanspruchen. Dadurch, daß er selbst die Sphäre der Geheimhaltung verlassen hat, hat er sich dem Beschwerdeführer gegenüber des Rechts auf Geheimhaltung begeben. Wenn der Anmelder Dritte auf seine Rechte hinweist, muß er auch seinerseits in Kauf nehmen, daß diese die Rechte genau kennenlernen möchten. Denn nur nach Prüfung der Anmeldung in ihrem vollen Umfang kann der Dritte beurteilen, ob er möglicherweise von ihren Ansprüchen betroffen ist. In diesem Zusammenhang ist das dritte Schreiben des Beschwerdegegners vom 26. April 1991 von besonderer Bedeutung, da es den ausdrücklichen Hinweis enthält, daß die europäische Anmeldung über die deutsche hinausgeht. Selbst wenn man in den ersten beiden Schreiben nur eine Berufung auf die deutsche Anmeldung sehen wollte, so ergibt sich jedenfalls aus dieser zusätzlichen Information in Verbindung mit einem der vorhergehenden Schreiben eine Berufung auf die europäische Anmeldung.

4.10 Entgegen der Ansicht der Vertreterin des Präsidenten kann man den Hinweis in allen drei Schreiben auf die europäische Patentanmeldung nicht als bloße Information einstufen. Der Beschwerdegegner hat diese Information nicht einer beliebigen Person gegeben, sondern einem Wettbewerber. Hätte er damit nicht die Absicht verbunden, das Verhalten des Beschwerdeführers zu beeinflussen, hätte er die europäische Patentanmeldung nicht erwähnen müssen. Denn es war für ihn vorhersehbar, daß ein Wettbewerber auf eine solche Information reagieren und sie in einer bestimmten Weise in seine wirtschaftlichen Überlegungen einbeziehen würde.

4.11 Da somit zweifelsfrei eine Berufung auf die europäische Anmeldung gegeben ist, ist dem Antrag auf Akteneinsicht stattzugeben.

easily have disproved this inference had it been incorrect.

4.8 Nor was the Board convinced by the arguments advanced by the President's representative.

Whilst it is true that, before the prohibition on simultaneous protection comes into operation, two independent applications exist and the applicant can choose the one he wishes to invoke, he did not in the present case do that. Instead, he availed himself of both options.

4.9 Nor can the respondent any longer invoke the principle whereby applications remain confidential until published. By himself lifting the veil on confidentiality he has relinquished the right to confidentiality as far as the appellants are concerned. If the applicant draws the attention of third parties to his rights, he has to accept that they will wish to acquaint themselves fully with those rights. Only if he has an opportunity to examine the application in its entirety can a third party judge whether or not he is affected by the claims. In this connection, the third letter from the respondent, dated 26 April 1991, is of particular importance, as it expressly states that the European application is wider in scope than the German application. Even if the first two letters were to be regarded solely as invoking the rights under the German application, this additional information, in conjunction with one of the preceding letters, amounts to invoking the rights under the European application.

4.10 Contrary to the view expressed by the President's representative, the reference to the European patent application in all three letters cannot be dismissed as a mere point of information. The respondent did not impart this information to just anyone, but to a competitor. Had he not done so with the intention of influencing the actions of the appellants, he would not have needed to mention the European patent application. It was clear to him that a competitor would react to such information and take it into account in a certain way in his business decisions.

4.11 There is thus no doubt that the rights under the European application have been invoked, and the request to inspect the files must therefore be granted.

signée, et d'autre part, si cette supposition avait été inexacte, il aurait été facile à l'intimé de prouver que l'Allemagne n'avait pas été désignée.

4.8 Les arguments avancés par la représentante du Président n'ont pas non plus convaincu la Chambre.

Il est certes exact qu'avant que ne joue l'interdiction de la double protection, il existe deux demandes indépendantes, le demandeur pouvant choisir de quelle demande il entend se prévaloir. Or, justement dans la présente espèce, ce n'est pas ce qu'a fait le demandeur. Il n'a pas choisi entre deux possibilités, mais a au contraire usé des deux.

4.9 De même, l'intimé ne peut plus faire valoir le principe de la confidentialité des demandes qui n'ont pas encore été publiées. En ne tenant plus compte de ce caractère confidentiel, il s'est dessaisi lui-même de son droit à faire valoir vis-à-vis de la requérante l'obligation de respecter le secret. Lorsque le demandeur attire l'attention d'un tiers sur ses droits, il doit également accepter en retour que ce tiers souhaite mieux connaître quels sont ces droits. Ce n'est en effet qu'après avoir examiné le dossier intégral de la demande qu'un tiers peut juger s'il est affecté par les revendications de la demande. A cet égard, la troisième lettre de l'intimé en date du 26 avril 1991 revêt une importance particulière, étant donné qu'elle signale expressément que l'objet de la demande européenne s'étend au-delà du contenu de la demande allemande. Même si l'on devait estimer que dans les deux premières lettres l'intimé ne s'était prévalu que de la demande allemande, l'information donnée dans la troisième lettre, considérée en liaison avec les déclarations figurant dans ces lettres précédentes, permet de conclure que l'intimé s'était prévalu de sa demande européenne.

4.10 Contrairement à ce qu'a affirmé la représentante du Président, la mention de la demande de brevet européen figurant dans les trois lettres ne saurait être considérée comme une simple information. L'intimé n'a pas donné cette information à n'importe quelle personne, mais à un concurrent. S'il n'avait pas eu l'intention d'agir ainsi sur le comportement de la requérante, il n'aurait pas eu besoin de mentionner la demande de brevet européen. Il pouvait en effet prévoir qu'un concurrent réagirait en recevant une telle information et en tiendrait compte d'une certaine manière dans ses calculs de rentabilité économique.

4.11 Etant donné par conséquent qu'il est constant que l'intimé s'est prévalu de la demande de brevet européen, il convient de faire droit à la requête en inspection publique.

5. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

In Betracht käme hier die Befassung der Großen Beschwerdekammer auf Antrag wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

5.1 Um eine solche handelt es sich bei dem ersten Hilfsantrag des Beschwerdegegners ohne Zweifel. Nach der oben zitierten Vorschrift hat aber eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nur dann zu erfolgen, wenn die Beschwerdekammer dies für erforderlich hält. Das ist hier nicht der Fall, da die Beschwerdekammer sich in der Lage sah, die Frage selbst zweifelsfrei, aus dem Übereinkommen zu beantworten (vgl. Entscheidung J 5/81, ABI. EPA 1982, 155; T 603/89, ABI EPA 1992, 230).

5.2 Der zweite Hilfsantrag befaßt sich mit einem Fall, der hier nicht vorliegt. Seine Weiterleitung an die Große Beschwerdekammer scheidet daher schon aus diesem Grunde aus.

5.3 Für den dritten Hilfsantrag gilt das zum ersten Gesagte.

5.4 Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer war daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Einsicht in die Akten der europäischen Patentanmeldung Nr. 90 124 892.2 wird gewährt.
3. Die Hilfsanträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer werden abgelehnt.
3. Les requêtes subsidiaires en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.

5 Article 112(1)(a) EPC requires the Board of Appeal, during the proceedings on a case, and in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises, to refer any question to the Enlarged Board of Appeal, either of its own motion or following a request from a party to the appeal, if it considers that a decision is required for the above purposes.

The issue arising in the present case is that of referral of an important point of law to the Enlarged Board following a request.

5.1 There can be no doubt that the respondent's first subsidiary request falls within this category. According to the provision cited above, however, questions must be referred to the Enlarged Board only if the Board of Appeal considers this to be necessary. Such is not the case here, as the Board of Appeal has itself been able to resolve the point beyond any doubt on the basis of the Convention (cf. Decision J 5/81, OJ EPO 1982, 155; T 603/89, OJ EPO 1992, 230).

5.2 The second subsidiary request concerns a matter which does not arise in the present case. This in itself rules out a referral to the Enlarged Board.

5.3 The above conclusions with regard to the first subsidiary request apply equally to the third.

5.4 The request for referral to the Enlarged Board of Appeal must therefore be refused.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Inspection of the files of European patent application No. 90 124 892.2 is granted.
3. The subsidiary requests for referral to the Enlarged Board of Appeal are refused.

5. Aux termes de l'article 112(1) a) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une de parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

Dans la présente espèce, il pourrait être envisagé de saisir sur requête la Grande Chambre de recours d'une question de droit d'importance fondamentale.

5.1 La première requête subsidiaire de l'intimé soulève bien une telle question. Mais d'après la disposition susmentionnée, la Grande Chambre de recours ne peut être saisie que si la chambre de recours le juge nécessaire. Ce n'est pas le cas dans la présente espèce, vu que la Chambre estime être en mesure de répondre elle-même et de manière indubitable à cette question, en se fondant sur la Convention (cf. décisions J 5/81, JO OEB 1982, 155 et T 603/89, JO OEB 1992, 230).

5.2 La deuxième requête subsidiaire porte sur une question qui ne se pose pas dans la présente espèce. La saisine de la Grande Chambre de recours est donc d'ores et déjà exclue pour ce motif.

5.3 Quant à la troisième requête subsidiaire, ce qui a été dit à propos de la première lui est également applicable.

5.4 La requête en saisine de la Grande Chambre de recours doit donc être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le dossier de la demande de brevet européen n° 90 124 892.2 peut être consulté.
3. Les requêtes subsidiaires en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 10. September 1991 T 666/89 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Andrews
Mitglieder: P. Krasa
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner: UNILEVER NV

Einsprechender/Beschwerdeführer: Henkel, Kommanditgesellschaft auf Aktien

Stichwort: Waschmittel/UNILEVER

Artikel: 54 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (verneint)" - "Offenbarungsgehalt eines Dokuments beschränkt sich nicht auf seine Beispiele" - "Neuheitsprüfung im Falle von 'Auswahl' oder 'sich überschneidender Bereiche'" - "gezielte Auswahl" - "Rolle von 'Tests' in Auswahlfällen" - "Unterschiedlicher Ansatz zur Feststellung der Offensichtlichkeit"

Leitsätze

I. Nach dem EPÜ werden Patente nicht allein deshalb erteilt, weil sie eine "Auswahl" betreffen, sondern nur für neue und erfinderische Gegenstände einer konkret definierten Art. Demgemäß besteht kein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Entscheidung über das Vorliegen von Neuheit in Fällen einer sogenannten "Überschneidung" oder "Auswahl" und der Entscheidung in anderen Fällen (siehe Nrn. 6 und 8 der Entscheidungsgründe).

*II. Sachverhalte, die in einem Dokument des Standes der Technik "verborgen" sind, eher in dem Sinne, daß sie in nicht erkennbarer Weise umfaßt als daß sie absichtlich verheimlicht sind, sind der Öffentlichkeit nicht "zugänglich gemacht" worden (vgl. G 2/88). Bei sich überschneidenden Zahlenbereichen physikalischer Parameter in einem Anspruch einerseits und einer Offenbarung des Standes der Technik andererseits kann es zur Feststellung dessen, was "verborgen" im Gegensatz zu zugänglich gemacht ist, nützlich sein zu prüfen, ob ein Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten **ernsthaft erwogen** hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden (vgl. T 26/85). Wenn die Information in dem bekannten Dokument in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns aus-*

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 10 September 1991 T 666/89 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: R. Andrews
Members: P. Krasa
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent: UNILEVER NV

Opponent/Appellant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Headword: Washing composition/ UNILEVER

Article: 54 EPC

Keyword: "Novelty (no)" - "Disclosure of a document is not confined to its examples" - "Novelty examination incases of 'selection' or 'overlapping ranges'" - "Purposive selection" - "Role of 'tests' in selection cases" - "Difference from approach to obviousness"

Headnote

I. Under the EPC patents are not granted for the sole reason that they are "selections", but only for new and inventive subject-matter of certain defined kinds. Accordingly, there is no fundamental difference between deciding novelty in situations of so-called "overlap" or "selection", and in doing so in other situations (see paragraphs 6 and 8 of the reasons).

*II. Matter that is "hidden" in a prior art document, in the sense of being reconditely submerged rather than deliberately concealed, will not have been "made available" to the public (cf. G 2/88). In the case of overlapping numerical ranges of physical parameters between a claim and a prior art disclosure, one useful approach to determining what is "hidden" as opposed to what has been made available, is to consider whether or not a person skilled in the art would, in the light of all the technical facts at his disposal, **seriously contemplate** applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap (cf. T 26/85). Provided the information in the prior art document, in combination with the skilled person's common general knowledge, is sufficient to enable him to practise the technical teaching, and if it can reasonably be assumed that he would do so, then the*

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 10 septembre 1991 T 666/89 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: R. Andrews
Membres: P. Krasa
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé: UNILEVER NV

Opposant/requérant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence: Composition de produit de lavage/UNILEVER

Article: 54 CBE

Mot-clé: "Nouveauté (non)" - "Divulgation contenue dans un document non limitée aux exemples qu'il propose" - "Examen de la nouveauté dans les cas de 'sélection' ou de 'recoupement de plages de valeurs'" - "Choix motivé" - "Rôle des concepts 'tests' dans les cas de sélection" - "Différence par rapport à la façon d'établir l'évidence"

Sommaire

I. En vertu de la CBE, les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions pour la seule raison qu'ils agissent de "sélections"; ils sont délivrés uniquement pour certains types définis d'objets nouveaux et inventifs. Par conséquent, en matière d'appréciation de la nouveauté, il n'y a pas de différence fondamentale entre des situations dites de "recoupement" ou de "sélection" et d'autres situations (voir points 6 et 8 des motifs).

*II. Un objet qui reste "ignoré" dans un document de l'état de la technique, non qu'il soit délibérément dissimulé mais plutôt obscurément enfoui dans ce document, n'aura pas été "rendu accessible" au public (cf. G 2/88). Dans le cas où un recoupement des plages de valeurs numériques de paramètres physiques existe entre une revendication et une divulgation antérieure, une démarche pouvant servir à déterminer ce qui reste "ignoré" par rapport à ce qui a été rendu accessible consiste à se demander si l'homme du métier, connaissant toutes les données techniques dont il dispose, aurait **envisagé sérieusement** de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune (cf. T 26/85). Ainsi, sous réserve que l'information contenue dans le document antérieur, combinée avec les connaissances générales de base de l'homme du métier*

reicht, um ihm die Ausführung der technischen Lehre zu ermöglichen, und vernünftigerweise angenommen werden kann, daß er dies auch getan hätte, ist der betreffende Anspruch nicht neu (siehe Nr 7 der Entscheidungsgründe).

III. Das vorstehend dargelegte Konzept der "ernsthaften Erwägung" beim Übergang von einem breiten zu einem engen (Überschneidungs-)Bereich unterscheidet sich, obwohl scheinbar ähnlich, grundsätzlich von einem Konzept, das die Kammern zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anwenden - nämlich zu prüfen, ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht hätte", die technische Lücke zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch, dessen erfinderische Tätigkeit in Frage steht, zu überbrücken, da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine Lücke dieser Art geben kann (siehe Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

IV Nach dem EPÜ muß über die Neuheit unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung entschieden werden; bei der Beurteilung des Informationsgehalts im Hinblick auf die Entscheidung, ob ein Anspruch neu ist, kann die Kammer ähnliche rechtliche Konzepte wie bei der Entscheidung über das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit anwenden, ohne dabei jedoch die Unterschiede zwischen diesen beiden rechtlich verankerten Gründen für einen Einwand zu verwischen (siehe Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents Nr 0093 601 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83302 450.8, die am 29. April 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 30. April 1982 eingereicht worden war, wurde am 7. Oktober 1987 im Europäischen Patentblatt 87/41 veröffentlicht. Der Erteilung lagen 12 Ansprüche zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche 1, 7 und 11 lauteten wie folgt:

"1. Eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung zum Waschen von Oberflächen mit dem Ziel, darauf im wesentlichen wasserunlösliche Teilchen abzulagern, wobei die Zusammensetzung ein anionisches Tensid, die teilchenförmige Substanz und ein wasserlösliches kationisches Polymer mit einem Molekulargewicht im Bereich von etwa 2 000 bis etwa 3 000 000 zur Verbesserung der Ablagerung der teilchenförmigen Substanz auf der Oberfläche enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das wasserlösliche kationische Polymer ein Nicht-Cellulose-Polymer ist, das in der Zusammensetzung keinen wasserunlöslichen Komplex mit

claim in question will lack novelty (see paragraph 7 of the reasons).

III. The above concept of "seriously contemplating" moving from a broad to a narrow (overlapping) range, while seemingly akin to one of the concepts used by the Boards for assessing inventive step, namely, whether the notional addressee "would have tried, with reasonable expectation of success" to bridge the technical gap between a particular piece of prior art and a claim whose inventiveness is in question, is fundamentally different from this "inventive-step concept" because in order to establish anticipation, there cannot be a gap of the above kind (see paragraph 8 of the reasons).

IV Under the EPC novelty must be decided by reference to the total information content of a cited prior document, and in assessing the content for the purpose of deciding whether or not a claim is novel, the Board may employ legal concepts that are similar to those used by them in deciding issues of obviousness, without, however, thereby confusing or blurring the distinction between these separate statutory grounds of objection (see paragraph 8 of the reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No 0 093 601 in respect of European patent application No 83 302 450 8 filed on 29 April 1983 and claiming the priority of 30 April 1982 from an earlier application in the United Kingdom, was published on 7 October 1987 (cf. Bulletin 87/41) on the basis of twelve claims. Independent Claims 1, 7 and 11 read as follows:

"1. An aqueous washing composition for washing a surface to deposit thereon substantially water-insoluble particles, which composition comprises an anionic surfactant, the particulate substance and a water-soluble cationic polymer, having a molecular weight within the range of from about 2000 to about 3000000, for enhancing the deposition of the particulate substance onto the surface, characterised in that the water-soluble cationic polymer is a non-cellulosic polymer which does not form in the composition a water-insoluble complex with the anionic surfactant, and wherein the cationic charge density of the polymer

soit suffisante pour permettre à celui-ci de mettre en pratique l'enseignement technique et que l'on puisse raisonnablement supposer qu'il le ferait, l'objet de la revendication en question est dénué de nouveauté (voir point 7 des motifs).

III. Le concept, mis en relief ci-dessus, du passage "envisagé sérieusement" d'une large plage à une plage étroite (de recoupement), tout en paraissant proche de l'un des concepts utilisés par les chambres de recours pour apprécier l'activité inventive, selon lequel l'on évalue si l'homme du métier "aurait essayé, avec une espérance de réussite raisonnable", de combler le fossé technique existant entre un élément particulier de l'état de la technique et l'objet d'une revendication dont l'activité inventive est en cause, est fondamentalement différent de ce concept "d'activité inventive" car, pour la réponse à la question de savoir s'il y a destruction de la nouveauté, il ne peut exister un tel fossé technique (voir point 8 des motifs).

IV En vertu de la CBE, la question de la nouveauté doit être tranchée par rapport à l'ensemble de l'information contenue dans un document antérieur cité; lors de l'évaluation de cette information afin de décider si la nouveauté de l'objet d'une revendication est détruite, la Chambre peut utiliser des concepts juridiques proches de ceux engendrés par la jurisprudence des chambres de recours sur les questions de l'évidence de l'invention, sans pour autant confondre ces deux motifs légaux et bien distincts de non-brevetabilité ou estomper la différence qui les sépare (voir point 8 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 302 450 8 qui a été déposée le 29 avril 1983 et qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 30 avril 1982 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 093 601 sur la base de douze revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 7 octobre 1987 (cf. Bulletin 87/41). Les revendications indépendantes 1, 7 et 11 s'énoncent comme suit:

"1. Composition aqueuse de lavage destinée à laver une surface pour déposer sur elle des particules sensiblement insolubles dans l'eau, composition qui comprend un surfactif anionique, la substance particulaire et un polymère cationique hydrosoluble ayant une masse moléculaire comprise entre environ 2 000 et 3 000 000 pour rehausser le dépôt de la substance particulaire sur la surface, caractérisée en ce que le polymère cationique hydrosoluble est un polymère non cellulosique qui ne forme pas dans la composition de complexe insoluble dans l'eau avec le surfactif anionique, et dans laquelle la densité de la charge cationique du

dem anionischen Tensid bildet, wobei die kationische Ladungsdichte des Polymers zwischen 0,0001 und 0,0017 liegt, die Konzentration des kationischen Polymers im Waschmittel 0,0001 bis 0,01 Gew.-% und die Konzentration des Tensids im Waschmittel 0,01 bis 5 Gew.-% beträgt.

7. Ein Shampoo zum Waschen des Kopfhaars, das nach Verdünnen mit der 10fachen Menge Wasser eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 ergibt, die das anionische Tensid in einer Konzentration von 0,8 bis 2,5 Gew.-% enthält.

11. Ein Reinigungsmittel zum Reinigen von Geweben, das nach Verdünnen mit der 250fachen Menge Wasser eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung gemäß Anspruch 1 ergibt, in der die teilchenförmige Substanz aus einem Gewebekonditionierungs- oder -behandlungsmittel besteht."

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte fristgemäß Einspruch ein, mit dem sie den Widerruf des europäischen Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragte. Der Einspruch stützte sich unter anderem auf folgendes Dokument:

(3) EP-B-0 078 138.

III. Mit schriftlicher Entscheidung, die am 28. August 1989 zur Post gegeben wurde, wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

Dabei vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche des Streitpatents neu sei, da keines der entgegengehaltenen Dokumente eine Zusammensetzung offenbare, die sämtliche Merkmale der beanspruchten Zusammensetzungen enthalte.

Die Einspruchsabteilung vertrat auch die Auffassung, daß der beanspruchte Gegenstand erfinderisch sei.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 13. Oktober 1989 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 19. Oktober 1989 nachgereicht.

In ihrer Begründung führte die Beschwerdeführerin unter anderem aus, die Entgegenhaltung (3) sei für den Gegenstand des Streitpatents neuheits-schädlich, da die darin offenbarten Haarwaschmittel bei Verdünnung (die bei ihrer Anwendung eintrete) die gleichen Zusammensetzungen ergäben wie die, die in Anspruch 1 genannt seien.

V. Die Gegenargumente der Beschwerdegegnerin lauteten wie folgt: Es sei höchst unwahrscheinlich, daß bei der Verwendung von bekannten Zusammensetzungen eine derart hohe Verdünnung erreicht werde, daß die verdünnte Zusammensetzung in die

is from 0.0001 to 0.0017; the concentration of the cationic polymer in the washing composition is from 0.0001% to 0.01% by weight; and the concentration of the surfactant in the washing composition is from 0.01% to 5% by weight.

7. A shampoo for washing hair on the head which upon diluting 10 times with water furnishes an aqueous washing composition as claimed in any of Claims 1 to 6 which composition comprises the anionic surfactant in a concentration of 0.8 to 2.5% by weight.

11. A detergent composition for cleaning fabrics which is suitable upon diluting 250 times with water for furnishing an aqueous washing composition as claimed in Claim 1, wherein the particulate substance consists of a fabric conditioning or treating agent."

II. A notice of opposition was filed in due time by the appellant (opponent) requesting the revocation of the European patent on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step. The opposition was based, *inter alia*, on the following document:

(3) EP-B-0 078 138

III. By a written decision, posted on 28 August 1989, the Opposition Division rejected the opposition.

The Opposition Division concluded that the subject-matter of the independent claims of the disputed patent was novel, as none of the citations disclosed a composition comprising all the features of the compositions claimed.

The Opposition Division also found that the claimed subject-matter was inventive.

IV. The appellant lodged an appeal against this decision on 13 October 1989, with simultaneous payment of the prescribed fee and filed a statement of grounds of appeal on 19 October 1989.

In this statement the appellant argued, *inter alia*, that document (3) was novelty destroying for the subject-matter of the disputed patent, because the shampoos disclosed therein gave, when diluted (as they would be in use), the same compositions as those of Claim 1.

V. The respondent's counterarguments were as follows: It seemed to be most unlikely that during the use of the compositions of the state of the art such a high dilution would be achieved as to make the diluted composition fall within the claimed ranges. The further

polymère est comprise entre 0,0001 et 0,0017; la concentration du polymère cationique dans la composition de lavage est de 0,0001 % à 0,01 % en poids; et la concentration du surfactif dans la composition de lavage est de 0,01 % à 5 % en poids.

7. Shampoing pour laver les cheveux qui, quand on le dilue dix fois avec de l'eau, donne une composition aqueuse de lavage selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, composition qui comprend le surfactif anionique en une concentration de 0,8 à 2,5 % en poids.

11. Composition détergente pour le nettoyage de textiles qui, après dilution 250 fois avec de l'eau, peut donner une composition aqueuse de lavage selon la revendication 1, dans laquelle la substance particulière est un agent de conditionnement ou de traitement d'étoffes."

II. Le requérant (opposant) a formé opposition contre le brevet européen dans les délais et en a demandé la révocation pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. L'opposition s'appuyait, entre autres, sur l'antériorité suivante:

(3) EP-B-O 078 138.

III. Par décision écrite, postée le 28 août 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

La division d'opposition a conclu que l'objet des revendications indépendantes du brevet contesté était nouveau, au motif qu'aucun des documents antérieurs cités ne divulguait une composition comprenant toutes les caractéristiques des compositions revendiquées.

La division d'opposition également considéré que l'objet revendiqué était inventif.

IV. Le 13 octobre 1989, le requérant s'est pourvu contre cette décision et a simultanément acquitté la taxe prescrite; il a déposé le 19 octobre 1989 le mémoire exposant les motifs du recours.

Dans ce mémoire, le requérant a avancé, entre autres, l'argument selon lequel le document (3) détruisait la nouveauté de l'objet du brevet contesté, au motif que les shampoings qui y étaient divulgués donnaient, une fois dilués (comme ce serait le cas pour leur utilisation), les mêmes compositions que celles indiquées dans la revendication 1.

V. L'intimé a présenté les arguments contraires suivants: il semble très improbable que lors de l'utilisation des compositions comprises dans l'état de la technique l'on atteigne cette dilution très élevée qui ferait entrer la composition diluée dans la plage des valeurs

beanspruchten Bereiche falle. Der anschließende Vorgang des Ausspülens erfolge jedoch unkontrolliert und führe nicht zu einem gleichmäßigen Abfall der Konzentration. Somit könne eine Mischung mit rasch veränderlicher Konzentration, zumal sie nicht auf allen Teilen des Kopfes einheitlich sei, nicht als eine "Zusammensetzung" angesehen werden.

Was die erfinderische Tätigkeit angeht, so akzeptierte die Beschwerdegegnerin die Auffassung der Einspruchsabteilung.

VI. In einem Bescheid vom 21. Juni 1991 wies der Berichterstatter die Beteiligten darauf hin, daß das Dokument (3a) EP-A-0 078 138

Zweifel hinsichtlich der Neuheit des Anspruchs 7 nach Artikel 54 (3) EPÜ angebracht erscheinen lasse. Das am 4. Mai 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 24. Oktober 1981 veröffentlichte Dokument (3a) entspreche der am 18. Oktober 1982 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 82 305 517.3.

VII. Die Beschwerdegegnerin brachte schriftlich und mündlich vor, daß die Beispiele der Entgegenhaltung (3a) außerhalb des Umfangs des Anspruchs 7 lägen und die darin enthaltene generische Offenbarung nicht als Vorwegnahme dieses Anspruchs betrachtet werden könne.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte den Widerruf des Streitpatents; daraufhin stellte die Beschwerdegegnerin ihrerseits den Antrag, die Beschwerde abzuweisen oder hilfsweise das Patent in geänderter Form auf der Grundlage von zwei Hilfsanträgen aufrechtzuerhalten, die im Verlauf der mündlichen Verhandlung am 10. September 1991 vorgelegt wurden.

Der erste Hilfsantrag betrifft nur Änderungen zu den Ansprüchen 11 und 12.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch eine Änderung des Oberbegriffs, der nun wie folgt lautet:

"Eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung zum Waschen des Kopfhaares mit dem Ziel, darauf ... abzulagern";

ferner wurde der für das Tensid am Ende des Anspruchs angegebene Konzentrationsbereich von "0,01 bis 5 %" in "0,8 bis 2,5 %" geändert.

Änderungen der Ansprüche 11 und 12 wurden ebenfalls beantragt. Die Ansprüche 2 bis 10 des Antrags entsprechen den Ansprüchen 2 bis 10 in der erteilten Fassung.

IX. Am Schluß der mündlichen Verhandlung gab der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer bekannt, daß der Beschwerde stattgegeben würde

step of rinsing, however, is uncontrolled and will not result in a uniform drop of concentration. Thus, a mixture with rapidly changing concentrations and variations from one part of the head to another cannot be regarded as a "composition"

As regards inventive step, the respondents accepted the view of the Opposition Division

VI. In a communication dated 21 June 1991 the rapporteur indicated to the parties that the document

(3a) EP-A-0 078 138

raised doubts regarding the novelty of Claim 7 under Article 54(3) EPC. Document (3a), which was published on 4 May 1983, corresponds to European patent application No. 82 305 517 3 filed on 18 October 1982 and claims the priority of 24 October 1981 from an earlier application in the United Kingdom.

VII. The respondent argued in writing and orally, that the examples of document (3a) lay outside the scope of Claim 7 and that the generic disclosure therein could not be held to be an anticipation of this claim.

VIII. The appellant requested that the disputed patent be revoked; the respondent requested that the appeal be dismissed or, alternatively, that the patent be maintained in amended form on the basis of two auxiliary requests submitted in the course of oral proceedings which took place on 10 September 1991.

The first auxiliary request only concerns amendments to Claims 11 and 12

Claim 1 of the second auxiliary request differs from Claim 1 as granted by amending the introductory part to read as follows:

"An aqueous washing composition for washing hair on the head to deposit thereon...";

furthermore, the concentration range for the surfactant specified at the end of the claim was changed from "0.01% to 5%" to "0.8% to 2.5%".

Amendments to Claims 11 and 12 were also requested. Claims 2 to 10 of the request correspond to Claims 2 to 10 as granted.

IX. At the end of the oral proceedings the Chairman announced the decision of the Board to allow the appeal.

revendiquées. Quoi qu'il en soit la phase de rinçage qui suit n'est pas contrôlée et ne se traduit pas par une chute uniforme de la concentration. Par conséquent, un mélange dont la concentration change rapidement et qui n'est pas uniforme sur toute la tête ne peut être considéré comme une "composition".

En ce qui concerne l'activité inventive, l'intimé partage le point de vue de la division d'opposition.

VI. Dans une notification datée du 21 juin 1991, le rapporteur a fait savoir aux parties que le document

(3a) EP-A-0 078 138

suscitait des doutes quant à la nouveauté de l'objet de la revendication 7, eu égard à l'article 54(3) CBE. Le document (3a), publié le 4 mai 1983, constitue la demande de brevet européen n° 82 305 517 3 déposée le 18 octobre 1982 et revendique la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 24 octobre 1981

VII. L'intimé a déclaré par écrit et verbalement que les exemples du document (3a) sortaient du cadre de la revendication 7 et que la divulgation générale qu'il contenait ne pouvait être considérée comme antériorisant cette revendication.

VIII. Le requérant a demandé la révocation du brevet contesté; l'intimé a demandé le rejet du recours ou, à défaut, le maintien du brevet sous une forme modifiée, sur la base de deux requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 10 septembre 1991.

La première requête subsidiaire ne porte que sur des modifications concernant les revendications 11 et 12.

La revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré en ce qu'elle modifie le préambule comme suit:

"Composition aqueuse de lavage destinée à laver les cheveux pour déposer sur eux...";

En outre, la concentration du surfactif spécifiée à la fin de la revendication a été modifiée, pour passer de "0,01 % à 5 %" à "0,8 % à 2,5 %".

Dans cette même requête, des modifications concernant les revendications 11 et 12 ont aussi été demandées. Les revendications 2 à 10 correspondent aux revendications 2 à 10 du brevet tel que délivré.

IX. A l'issue de la procédure orale, le président a prononcé la décision de la Chambre de faire droit au recours.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist formal zulässig.

2. Anspruch 7 entsprechend dem Hauptantrag bezieht sich auf Zusammensetzungen, die nach 10fachem Verdünnen Zusammensetzungen gemäß Anspruch 1 mit Gewichtsanteilen von 0,8 bis 2,5 % des anionischen Tensids ergeben. Aus dieser Definition ergibt sich, daß die Zusammensetzungen nach Anspruch 7 folgende Komponenten enthalten:

- 8 bis 25 % eines anionischen Tensids
- eine teilchenförmige Substanz
- 0,001 bis 0,1 % eines kationischen Polymers mit
- einem Molekulargewicht von 2 000 bis 3 000 000
- einer kationischen Ladungsdichte von 0,0001 bis 0,0017
- wobei dieses kationische Polymer ein Nicht-Cellulose-Polymer ist,
- keinen wasserunlöslichen Komplex mit dem anionischen Polymer bildet und
- die Ablagerung der teilchenförmigen Substanz auf der behandelten Oberfläche verbessert

3. Bei Entgegenhaltung (3a) handelt es sich um eine frühere europäische Patentanmeldung, deren Inhalt in der eingereichten Fassung nach Artikel 54 (3) EPU als zum Stand der Technik (vgl. vorstehend Nr. VI) gehörig für alle in dem Streitpatent benannten Staaten zu betrachten ist

4. Entgegenhaltung (3a) betrifft bestimmte Shampoos, die einen Antischuppenwirkstoff wie z. B. Zinkpyridinthion enthalten (Seite 1, Zeilen 1 bis 8). Ein solches Shampoo enthält zwei Gele, von denen eines den Antischuppenwirkstoff enthält (von Seite 1 auf Seite 2 überlaufender Satz). Entgegenhaltung (3a) offenbart in Absatz 2 auf Seite 3, daß jedes Gel einen oder mehrere Wirkstoffe enthält, die den Gesamtzustand des Haars nach dem Waschen verbessern sollen. Bei diesen Wirkstoffen kann es sich unter anderem um Wirkstoffe mit oberflächenaktiven Eigenschaften handeln. Nach genauer Angabe der geeigneten oberflächenaktiven Wirkstoffe wird folgendes festgestellt:

"Besonders wirksam ist ein kationischer Guar-Gummi, der unter dem Markennamen Jaguar C-13-F von Meyhall Chemicals Ltd. im Handel ist. Diese Komponente kann in einem der beiden oder auch in beiden Gelen mit einem Anteil von 0,1 bis 5 Gew.-% der Gesamtzusammensetzung enthalten sein."

Darüber hinaus können die Zusammensetzungen gemäß Entgegenhaltung (3a) ein beliebiges konventionelles Reinigungsmittel enthalten. Der von Seite 3 auf Seite 4 dieser Entgegenhaltung überlaufende Satz lautet wie folgt

Reasons for the Decision

1. The appeal is formally admissible.

2. Claim 7 according to the main request relates to compositions which, on ten-fold dilution, yield the compositions of Claim 1 comprising from 0.8% to 2.5% of the anionic detergent. It follows from this definition that the compositions of Claim 7 comprise the following:

- from 8% to 25% of an anionic detergent,
- a particulate substrate;
- from 0.001% to 0.1% of a cationic polymer having
- a molecular weight of from 2 000 to 3 000 000,
- a cationic charge density of from 0.0001 to 0.0017,
- which cationic polymer is not a cellulosic polymer and
- does not form a water-insoluble complex with the anionic polymer and which shall
- enhance the deposition of the particulate substance onto the surface treated

3. Document (3a) is an earlier European patent application, and its content as filed is considered, pursuant to Article 54(3) EPC, as being part of the state of the art (compare No. VI above) for all the States designated in the patent in suit.

4. Document (3a) concerns particular shampoo compositions containing an antidandruff agent such as zinc pyridine thione (page 1, lines 1 to 8). This shampoo comprises two gel bodies, one of which contains the antidandruff agent (the sentence bridging pages 1 and 2). Document (3a) discloses, in the second paragraph on page 3, that, preferably, each gel body contains one or more agents designed to improve the cosmetic condition of the hair after shampooing. Such agents may comprise, inter alia, agents with surface active properties. After specifying the suitable surface active materials it is stated:

"A particular effective material is a cationic guar gum sold under the trade name Jaguar C-13-S by Meyhall Chemicals Ltd. This may be present in either or both gel bodies in an amount from 0.1 to 5.0% by weight of the total composition."

Furthermore the compositions according to document (3a) may comprise any conventional detergent. The paragraph bridging pages 3 and 4 of this document reads:

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

2. La revendication 7 selon la requête principale concerne des compositions qui, après avoir été diluées dix fois, produisent les compositions de la revendication 1, comprenant de 0,8 à 2,5 % de détergent anionique. Il résulte de cette définition que les compositions de la revendication 7 comprennent

- de 8 à 25 % d'un détergent anionique;
- un substrat particulaire;
- de 0,001 % à 0,1 % d'un polymère cationique ayant
- une masse moléculaire comprise entre 2 000 et 3 000 000,
- une densité de charge cationique comprise entre 0,0001 et 0,0017;
- ce polymère cationique n'est pas un polymère cellulosique,
- ne forme pas un complexe insoluble dans l'eau avec le polymère anionique et
- rehausse le dépôt de la substance particulaire sur la surface traitée.

3. Le document (3a) est une demande de brevet européen antérieure, et le contenu de cette demande telle qu'elle a été déposée est considéré, en vertu de l'article 54(3) CBE, comme compris dans l'état de la technique (cf. point VI supra) pour tous les Etats désignés dans le brevet litigieux.

4. Le document (3a) concerne des compositions particulières de shampooing contenant un agent antipelliculaire tel que du pyridinethione de zinc (page 1, lignes 1 à 8). Ce shampooing comprend deux gels, dont l'un contient l'agent antipelliculaire (phrase à cheval sur les pages 1 et 2). Le document (3a) divulgue, au second alinéa de la page 3, que chaque gel contient de préférence un ou plusieurs agents destinés à améliorer l'aspect des cheveux après le shampooing. Il peut s'agir, entre autres, d'agents ayant des propriétés tensio-actives. Après avoir indiqué quels sont les agents tensio-actifs appropriés, ce document précise:

"Un agent particulièrement efficace est le guar cationique vendu sous la marque Jaguar C-13-S par Meyhall Chemicals Ltd. Il peut être présent dans l'un ou l'autre des deux gels ou dans les deux dans une quantité allant de 0,1 à 5,0 % en poids de la composition totale."

En outre, les compositions selon le document (3a) peuvent comprendre n'importe quel détergent classique. L'alinéa à cheval sur les pages 3 et 4 de ce document contient les indications suivantes:

"Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können jedes bekannte konventionelle Detergens enthalten. Bei Shampoos ist es üblich, ein anionisches Detergens zu verwenden, z. B. Alkalimetall-, Ammonium- oder Hydroxyalkylamin-Salze von Alkylsulfaten oder Alkylethersulfaten, Alkylbenzolsulfonaten, Alkylsulfonen, α -Alkenylsulfonaten, Polyoxyethylenalkylsulfonaten und Polyoxyethylenalkylphenylsulfaten. Jedoch können auch nicht-ionische und amphotere Detergentien verwendet werden. Ein bevorzugtes Detergens enthält Natriumlaurylethersulfate. Ein Shampoo enthält vorzugsweise 5 bis 25 Gew.-% des Detergens (bezogen auf 100 % aktiven Materials)."

Die in Dokument (3a) als besonders wirksames kationisches Polymer offenbarte Komponente Jaguar C-13-S fällt (wie von den Beteiligten übereinstimmend festgestellt) unter die Definition des "kationischen Polymers" gemäß dem Streitpatent und wird auch in den meisten Beispielen dieses Patents beschrieben (so unter anderem in den Versuchen 1 sowie 4 bis 9 und auch auf Seite 3, Zeilen 49 bis 51). Daher sind Zusammensetzungen, die in den Bereich der in Entgegenhaltung (3a) als besonders geeignet offenbarten Zusammensetzungen fallen, auch dem Bereich des Anspruchs 7 des Streitpatents zuzuordnen, nämlich solchen, die 0,1 Gew.-% Jaguar C-13-S und 8 bis 25 Gew.-% Natriumlaurylethersulfat enthalten.

Die Entgegenhaltung (3a) enthält keine Offenbarung und keinen Hinweis darauf, daß bei der Kombination der jeweiligen Komponenten der betreffenden Shampoos besondere Regeln zu beachten sind, die den Fachmann veranlassen würden, der technischen Lehre des Dokuments (3a) in bezug auf diejenigen Zusammensetzungen nicht zu folgen, die sich mit den in Anspruch 7 beanspruchten überschneiden.

Gemäß der Definition des Konzentrationsbereichs für den kationischen Guar-Gummi in Entgegenhaltung (3a), wonach dieser zwischen 0,1 und 5 Gew.-% der Gesamtzusammensetzung beträgt, werden in Entgegenhaltung (3a) insbesondere Zusammensetzungen offenbart, die 0,1 Gew.-% Jaguar C-13-S der Gesamtzusammensetzung enthalten.

Demgemäß vertritt die Kammer die Auffassung, daß durch diese Offenbarung - in Verbindung mit der Offenbarung, wonach die Zusammensetzungen gemäß Entgegenhaltung (3a) auch 5 bis 25 Gew.-% Natriumlaurylethersulfat enthalten - der Öffentlichkeit Zusammensetzungen zugänglich gemacht werden, die in den Bereich des

"The compositions according to the invention may include any conventional detergent well known in the art. For shampoo compositions, it is usual to use an anionic detergent, for example alkali metal, ammonium or hydroxyalkylamine salts of alkylsulphates or alkyl ether sulphates, alkyl benzene sulphonates, alkyl sulphonates, α -alkenyl sulphonates, polyoxyethylene-alkyl sulphonates and polyoxyethylenealkylphenylsulphates. However, non-ionic and amphoteric detergents may also be used. A preferred detergent comprises sodium lauryl ether sulphate. A shampoo composition preferably contains from 5 to 25% w/w of detergent (based upon 100% active material)."

Jaguar C-13-S, which is disclosed in document (3a) as a particularly effective cationic polymer, falls (as was agreed by the parties) within the meaning of "cationic polymer" as defined in the patent in suit and it is also described in most of the examples of this patent (see e.g. Experiments 1 and 4 to 9 and also page 3, lines 49 to 51). Thus, compositions which fall within the range of compositions disclosed in document (3a) as preferred ones also fall within the scope of Claim 7 of the disputed patent, i.e. those which comprise 0.1% by weight of Jaguar C-13-S and from 8% to 25% by weight of sodium lauryl ether sulphate.

There is no disclosure or indication in document (3a) that particular rules have to be observed when combining the respective components of the shampoos concerned, which rules would lead the skilled person not to follow the technical teaching of document (3a) with respect to those compositions which overlap with those claimed in Claim 7.

The definition of the concentration range for the cationic guar gum of from 0.1% to 5% by weight of the total composition in document (3a) specifically discloses compositions comprising 0.1% by weight of the total composition of Jaguar C-13-S.

Accordingly, the Board finds that combining this disclosure with the disclosure that the compositions of document (3a) also contain from 5% to 25% by weight of sodium lauryl ether sulphate makes available to the public compositions falling within the scope of the present Claim 7. Therefore, in the Board's judgment, the subject-

"Les compositions selon l'invention peuvent comprendre n'importe quel détergent classique connu dans l'état de la technique. Les compositions de shampoing contiennent habituellement un détergent anionique, par exemple un métal alcalin, de l'ammonium ou des sels hydroxyalkylamines ou des alkylsulfonates ou alkyléthersulfates, des alkylbenzènesulfonates, des alkylsulfones, des α -alcénylsulfonates, des polyoxyéthylènealkylsulfates et des polyoxyéthylènealkylphénylsulfates. Cependant, des détergents non ioniques et amphotères peuvent aussi être utilisés. L'un des détergents préférés comprend de l'éthersulfate de sodium et de lauryle. Une composition de shampoing contient de préférence entre 5 et 25 % en poids de détergent (sur la base de 100 % d'agent actif)."

Le concept de "polymère cationique" tel que défini dans le brevet litigieux englobe (comme l'on reconnu les parties) le Jaguar C-13-S qui est divulgué dans le document (3a) comme étant un polymère cationique particulièrement efficace et qui est décrit aussi dans la plupart des exemples dudit brevet (voir par ex. expériences 1 et 4 à 9, ainsi que page 3, lignes 49 à 51). Par conséquent, les compositions qui font partie de celles divulguées dans le document (3a) comme étant des compositions préférées sont aussi couvertes par la revendication 7 du brevet contesté, à savoir celles qui comprennent 0,1 % en poids de Jaguar C-13-S et de 8 à 25 % en poids d'éthersulfate de sodium et de lauryle.

Le document (3a) ne divulgue ni n'indique que de règle particulière que devrait être observée pour combiner les constituants respectifs des shampoings concernés, et qui conduirait l'homme du métier à ne pas suivre l'enseignement technique du document (3a) pour ce qui est des compositions dont les valeurs recoupent celles revendiquées dans la revendication 7.

La définition de la plage de concentration du guar cationique, c'est-à-dire de 0,1 à 5 % en poids de la composition totale, telle que spécifiée dans le document (3a), divulgue de façon explicite des compositions comprenant 0,1 % en poids de Jaguar C-13-S dans la composition totale.

Par conséquent, la Chambre considère que la combinaison de cette divulgation avec la divulgation selon laquelle les compositions du document (3a) contiennent aussi de 5 à 25 % en poids d'éthersulfate de sodium et de lauryle rend accessibles au public des compositions couvertes par la présente revendication 7. De l'avis de la

derzeitigen Anspruchs 7 des Streitpatents fallen. Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 7 gemäß Hauptantrag nach Auffassung der Kammer nicht neu.

5. Das Argument der Beschwerdegegnerin, wonach das Dokument (3a) keine zusätzliche Offenbarung enthalte, die den Fachmann dazu veranlassen würde, die einzelnen Teile der darin enthaltenen Offenbarung zu kombinieren, um den beanspruchten Gegenstand zu erhalten, ist nicht überzeugend, da diese Entgegenhaltung in Form einer klaren technischen Lehre Zusammensetzungen zugänglich macht, die das kationische Polymer und Laurylethersulfat mit deren Ober- und Untergrenze in Kombination enthalten. Daher bedarf es keiner weiteren Offenbarung, um den Fachmann auf die Ausführung dieser Kombination aufmerksam zu machen oder ihn gar dazu zu veranlassen.

Bei ihrer Argumentation, daß die generische Information in bezug auf Zusammensetzungen praktisch bedeutungslos sei und daß nur die Ausführungsbeispiele einer Entgegenhaltung diesbezüglich als Stand der Technik zu betrachten seien, hat die Beschwerdegegnerin die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern außer acht gelassen, wonach es bei der Entscheidung über die Frage der Neuheit erforderlich ist, den gesamten Inhalt einer Entgegenhaltung zu prüfen (siehe z. B. T 4/83, ABI. EPA 1983, 498, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, T 198/84, ABI. EPA 1985, 209 und T 124/87, ABI. EPA 1989, 491, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

Bei Anwendung dieses Grundsatzes darf sich die Prüfung daher nicht auf einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit den Beispielen einer Entgegenhaltung beschränken, sondern muß sich auf die Gesamtinformation der Entgegenhaltung erstrecken (siehe unveröffentlichte Entscheidung T 332/87, Nr. 2 vom 23. November 1990, mit der T 424/86, Nr. 4.2 vom 11. August 1988, ebenfalls unveröffentlicht, bestätigt wurde).

6. Die Beschwerdegegnerin brachte in der mündlichen Verhandlung außerdem vor, daß es rechtlich nicht zulässig sei, die klar definierte Grenze zwischen Neuheit einerseits - im strengen Sinne einer eindeutigen Offenbarung einer konkreten enggefaßten Kombination von beanspruchten Bereichen in einem Dokument des Standes der Technik - und mangelnder erfinderischer Tätigkeit andererseits - bei der Auswahl einer solchen Kombination von Bereichen aus diesem Dokument, das einen breiteren Bereich offenbart - zu überschreiten. In diesem Zusammenhang sieht sich die Kammer veranlaßt, die auf die sogenannten "Auswahl"-Patente anwendbaren allgemeinen Rechtsgrundsätze darzulegen.

matter of Claim 7 in accordance with the main request lacks novelty.

5. The respondent's argument that there is no additional disclosure in document (3a) which would lead the skilled person to combine the particular pieces of disclosure of this document to arrive at the claimed subject-matter is not convincing since the document makes available in a clear technical teaching compositions comprising the combinations of upper and lower limits of both the said cationic polymer and lauryl ether sulphate. Thus, no additional disclosure is required even to draw the skilled person's attention to make this combination let alone to induce him to do so.

Insofar as the respondent submitted that generic information in connection with compositions has practically no meaning and that only the examples of a document should be regarded as state of the art in this respect, he had ignored the established jurisprudence of the Boards of Appeal, according to which it is necessary to consider the whole content of a citation when deciding the question of novelty (see e.g. T 4/83, OJ EPO 1983, 498, para. 4 of the reasons, T 198/84, OJ EPO 1985, 209 and T 124/87, OJ EPO 1989, 491, para. 3.2 of the reasons).

In applying this principle, the evaluation must therefore not be confined to a comparison of the claimed subject-matter with only the examples of a citation, but must extend to all the information contained in the earlier document (T 332/87, para. 2.2, of 23 November 1990, unpublished, confirming T 424/86, para. 4.2, of 11 August 1988, unpublished).

6. The respondent also submitted in the course of oral proceedings that, as a matter of law, it was not permissible to cross the legal borderline between novelty, in the strict sense of a clear and specific disclosure in a prior document of the particular narrow combination of claimed ranges in question on the one hand, and the obviousness of choosing such a combination of ranges from that prior art document containing a disclosure of the broader range, on the other hand. In this connection the Board wishes to set out the general legal principles that apply to so-called "selection" patents.

Chambre, l'objet de la revendication 7 selon la requête principale n'est donc pas nouveau.

5. L'argument de l'intimé, selon lequel le document (3a) ne contient aucune autre divulgation susceptible de conduire l'homme du métier à combiner les éléments particuliers de ce qui est divulguée dans ce document pour parvenir à l'objet revendiqué, n'est pas convaincant; en effet, le document rend accessibles, par la clarté de l'enseignement technique qu'il renferme, des compositions combinant les limites supérieure et inférieure des concentrations du polymère cationique aussi bien que de l'éthersulfate de lauryle. Par conséquent, aucune autre divulgation n'est nécessaire pour attirer l'attention de l'homme du métier sur la possibilité de réaliser cette combinaison, sans même parler de l'inciter à le faire.

Lorsque l'intimé a fait valoir que des informations générales concernant des compositions étaient en fait dépourvues de toute signification et que, à cet égard, seuls les exemples fournis dans un document devraient être considérés comme compris dans l'état de la technique, il n'a pas tenu compte de la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle il faut prendre en considération l'ensemble du contenu d'une antériorité pour l'examen de la question de la nouveauté (voir par ex. T 4/83, JO OEB 1983, 498, point 4 des motifs, T 198/84, JO OEB 1985, 209 et T 124/87, JO OEB 1989, 491, point 3.2 des motifs).

L'application de ce principe nécessite donc que l'examen ne se borne pas à une comparaison de l'objet revendiqué avec uniquement les exemples fournis dans une antériorité, mais qu'il s'étende à toute l'information contenue dans ce document (décision T 332/87, point 2.2, du 23 novembre 1990, non publiée, confirmant la décision T 424/86, point 4.2, du 11 août 1988, non publiée).

6. Au cours de la procédure orale, l'intimé a en outre allégué qu'il n'était pas admissible, du point de vue juridique, de réunir, en dépassant la limite qui les sépare, la question de la nouveauté, comprise au sens strict par rapport à une divulgation claire et spécifique qui est faite, dans un document antérieur, de la combinaison étroite et particulière des valeurs revendiquées en cause, d'une part, et la question de l'évidence du choix de cette même combinaison de valeurs indiquées dans ce document qui est porteur de la divulgation de la plage de valeurs plus large, d'autre part. La Chambre se propose à cet égard d'aborder ci-après les principes généraux du droit qui s'appliquent à ce qu'il est convenu d'appeler les brevets de "sélection".

Der wichtigste dieser Rechtsgrundsätze lautet, daß gemäß EPÜ Patente auf Erfindungen nicht allein deswegen erteilt werden, weil sie eine "Auswahl" betreffen, sondern nur für neue und erfinderische Gegenstände einer konkret definierten Art (Art. 52 bis 57 EPÜ). Auswahl ist nämlich nur ein gedankliches Instrument, das hauptsächlich bei chemischen Erfindungen zur Feststellung der Neuheit in bestimmten Fällen eingesetzt wird, wobei über die Neuheit letztendlich jedoch nur nach den ausdrücklichen Bestimmungen des Artikels 54, insbesondere seiner Absätze (2) und (3) entschieden wird. Nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik "alles, was der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise **zugänglich gemacht worden** ist". Der Begriff "zugänglich" geht eindeutig über eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinaus und schließt auch die explizite oder implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise ein. Es trifft natürlich zu, daß bei Schriftstücken die übliche Art der Informationsvermittlung die schriftliche oder zeichnerische Beschreibung ist. Damit sind jedoch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wenn zu entscheiden ist, welcher Informationsgehalt zugänglich gemacht wurde: vgl. G 2/88, ABl. EPA 1990, 93, Nr. 10 der Entscheidungsgründe. Als Beispiel für den zugänglichen Informationsgehalt eines Schriftstücks, der über diesen wörtlich beschriebenen oder graphisch dargestellten Inhalt hinausgeht, sei der Fall angeführt, in dem die Ausführung eines Verfahrens, das in einer Vorveröffentlichung spezifisch oder wörtlich beschrieben wurde, zwangsläufig zu einem Erzeugnis führt, das als solches nicht beschrieben wird. In einem solchen Fall ist die Vorveröffentlichung neuheitsschädlich für einen Produktschutzanspruch; vgl. T 12/81 "Diastereomere", ABl. EPA 1982, 296. Es ist daher — ob explizit oder implizit — der Inhalt, und nicht die Form, die über das Vorliegen von Neuheit im allgemeinen und Neuheit in "Auswahlfällen" im besonderen entscheidet (vgl. T 198/94 "Thiochlorformiate", ABl. EPA 1985, 209, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, mit Berichtigung der englischen Fassung in T 124/87 "Copolymere", ABl. EPA 1989, 491, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; T 26/85 "Dicke magnetischer Schichten", ABl. EPA 1990, 22, Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

7. Natürlich hängt die Entscheidung in dieser Frage jeweils vom Einzelfall ab. Dennoch haben die Beschwerdekammern mit ihrer Rechtsprechung bestimmte allgemeine Grundsätze und weithin gültige Konzepte entwickelt, die manchmal (irrtümlicherweise) als "Tests" bezeichnet werden. Somit liegt es auf der Hand (vgl. G 2/88 vorgeannt), daß verborgene Sachverhalte - verborgen nicht in dem Sinne, daß sie

The most important one is that under the EPC patents are not granted for inventions for the sole reason that they are "selections", but only for new and inventive subject-matter of certain defined kinds (Articles 52 to 57 EPC). Selection is in fact only a conceptual tool, used principally in the field of chemical inventions, for deciding novelty in certain situations, which novelty can, however, only be decided under the express provisions of Article 54, and in particular Articles 54(2) and (3) EPC. Article 54(2) EPC defines the state of the art as comprising "everything **made available** to the public by means of written or oral description, by use or in any other way". The term "available" clearly goes beyond literal or diagrammatical description, and implies the communication, express or implicit, of technical information by other means as well. Now it is of course true that in the case of documents the natural mode of communicating information is by written or diagrammatical description. However, this is not the end of the matter in deciding what information content has been made available: cf. G 2/88, OJ EPO 1990, 93, para. 10 of the reasons. One example of the available information content of a document extending beyond this literal descriptive or diagrammatical content is the case where the carrying out of a process, specifically or literally described in a prior art document, inevitably results in a product not so described. In such a case, the prior art document will destroy the novelty of a claim covering a product; cf. T 12/81, "Diastereomers", OJ EPO 1982, 296. It is thus content, express and implied, rather than mere form, that is decisive of the issue of novelty in general, and "selection" novelty in particular (cf. T 198/84, "Thiochloroformates", OJ EPO 1985, 209, para. 4 of the reasons, English version corrected in T 124/87, "Copolymers", OJ EPO 1989, 491, para. 3.2 of the reasons; T 26/85, "Thickness of magnetic layers", OJ EPO 1990, 22, para. 8 of the reasons).

7. Clearly, the decision on this issue will depend on the facts of each case. Nevertheless, the Boards' jurisprudence has generated certain general principles and broadly applicable concepts, sometimes (erroneously) referred to as "tests". Thus it is clear (cf. G 2/88 cited above) that matter that is hidden, not in the sense of being deliberately concealed but rather in the sense of being reconditely

Le plus important de ces principes est que, en vertu de la CBE, les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions pour la seule raison qu'il s'agit de "sélections"; ils sont délivrés uniquement pour certains types définis d'objets nouveaux et inventifs (articles 52 à 57 CBE). La sélection est en fait uniquement un outil conceptuel, utilisé principalement dans le cas des inventions du domaine de la chimie et qui permet de se prononcer sur la nouveauté dans certaines situations, celle-ci ne pouvant toutefois être appréciée qu'au regard des dispositions spécifiques de l'article 54 CBE, notamment de ses paragraphes 2 et 3. Aux termes de l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par "tout ce qui a été **rendu accessible** au public... par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Par "accessible", il faut entendre manifestement ce qui peut être divulgué en dépassant le cadre d'une description littérale ou schématique et en faisant appel à la communication, explicite ou implicite, d'informations techniques par d'autres moyens également. Il est bien entendu exact que, pour un document, la façon naturelle de communiquer des informations est de fournir une description écrite ou schématique. Cependant, cela ne suffit pas pour décider quelle information est rendue accessible (cf. G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 10 des motifs). Par exemple, lorsque la mise en oeuvre d'un procédé - décrit de façon spécifique ou littérale dans un document de l'état de la technique - conduit inévitablement à un produit différent de la description, on a affaire à une information accessible dans un document, qui va au-delà de la description littérale ou schématique. Dans ce cas, le document de l'état de la technique détruit la nouveauté d'une revendication couvrant un produit (cf. T 12/81, "Diastéréoisomères", JO OEB 1982, 296). C'est donc le contenu plutôt que la forme qui, explicitement ou implicitement, est déterminant en ce qui concerne la nouveauté en général et la nouveauté par "sélection" en particulier (cf. T 198/84, "Thiochloroformates", JO OEB 1985, 209, point 4 des motifs, dont la version anglaise est corrigée dans T 124/87, "Copolymères", JO OEB 1989, 491, point 3.2 des motifs; T 26/85, "Epaisseur de couches magnétiques", JO OEB 1990, 22, point 8 des motifs).

7. Naturellement, cette question doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque affaire. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence des chambres de recours a engendré certains principes généraux et concepts ayant une application étendue, parfois désignés - improprement - sous le terme de "tests". C'est ainsi qu'il a été clairement établi (cf. décision G 2/88, op. cit.) qu'un objet qui reste ignoré, non qu'il soit déli-

absichtlich verheimlicht, sondern vielmehr von einem Dokument in nicht erkennbarer Weise umfaßt sind - nicht im obigen Sinne "zugänglich gemacht" worden sind. Bei sich überschneidenden Zahlenbereichen physikalischer Parameter in einem Anspruch einerseits und in einer Offenbarung des Standes der Technik andererseits kann es zur Feststellung dessen, was "verborgen" im Gegensatz zu zugänglich gemacht ist, nützlich sein zu prüfen, ob es für den Fachmann schwierig wäre, die Lehre des Standes der Technik im Überschneidungsbereich auszuführen (T 124/87, ABl. EPA 1989, 495, Nr. 3.4). Ein ähnlicher Ansatz, den eine Beschwerdekammer zur Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs in einem Fall wählte (vgl. T 26/85), in dem es bei Zahlenbereichen bestimmter Parameter zu Überschneidungen zwischen einem Anspruch einerseits und einer Offenbarung des Stands der Technik andererseits kam, besteht darin zu prüfen, ob ein Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten Gegebenheiten **ernsthaft erwägen** würde, die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden. Wenn die Information in dem bekannten Dokument in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns ausreicht, um ihm die Ausführung der technischen Lehre zu ermöglichen, und vernünftigerweise angenommen werden kann, daß er dies auch getan hätte, ist der betreffende Anspruch nicht neu

8. Nach Auffassung der Kammer besteht kein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Prüfung der Neuheit in Fällen der sogenannten "Überschneidung" oder "Auswahl" und der in anderen Fällen, obwohl es zur Überprüfung des vorläufigen Ergebnisses einer Neuheitsprüfung in Überschneidungsfällen hilfreich sein kann, wenn geklärt wird, ob mit dem betreffenden engen Bereich eine besondere technische Wirkung verbunden ist. Es ist jedoch hervorzuheben, daß das Vorliegen einer solchen besonderen Wirkung weder ein Neuheitserfordernis ist noch Neuheit verleihen kann: es kann lediglich dazu beitragen, eine bereits festgestellte Neuheit zu bestätigen (nach T 198/84, ABl. EPA 1985, 209, Nr. 7).

Das vorstehend dargelegte Konzept der "ernsthaften Erwägung" beim Übergang von einem breiten zu einem engen (Überschneidungs-) Bereich, unterscheidet sich, obwohl scheinbar ähnlich, grundsätzlich von einem Konzept, das die Kammern zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anwenden - nämlich zu prüfen, ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht hätte", die technische Lücke zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch, dessen

submerged in a document, will not have been "made available" in the above sense. In the case of overlapping ranges of physical parameters between a claim and a prior art disclosure, what will often help to determine what is "hidden" as opposed to what has been made available, is whether or not a skilled person would find it difficult to carry out the prior art teaching in the range of overlap (T 124/87, OJ EPO 1989, 495, para. 3.4). A similar approach adopted by a Board of Appeal (cf. T 26/85, OJ EPO 1990, 22) for assessing the novelty of a claim in a case where overlapping numerical ranges of certain parameters exist between a claim and a prior art document, is to consider whether a person skilled in the art would, in the light of all the technical facts at his disposal, **seriously contemplate** applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap. Provided the information in the prior art document, in combination with the skilled person's common general knowledge, is sufficient to enable him to practise the technical teaching, and if it can reasonably be assumed that he would do so, then the claim in question will lack novelty

8 In the Board's view, there is no fundamental difference between examining novelty in situations of so-called "overlap" or "selection", and in doing so in other situations, although it may be helpful, in order to verify a preliminary conclusion of a novelty examination in cases of overlap, to investigate whether or not a particular technical effect is associated with the narrow range in question. It needs to be stressed, however, that such a particular effect is neither a prerequisite for novelty nor can it as such confer novelty: its existence can merely serve to confirm a finding of novelty already achieved (following T 198/84, OJ EPO 1985, 209, para. 7)

The above concept of "seriously contemplating" moving from a broad to a narrow (overlapping) range, while seemingly akin to one of the concepts used by the Boards for assessing inventive step, namely, whether the notional addressee "would have tried, with reasonable expectation of success" to bridge the technical gap between a particular piece of prior art and a claim whose inventiveness is in question, is fundamentally different from this "inventive-step concept"

bérement dissimulé mais plutôt obscurément enfoui dans un document, n'aura pas été "rendu accessible" au sens indiqué plus haut. Dans le cas où un recoupement des plages de valeurs de paramètres physiques existe entre une revendication et une divulgation antérieure, c'est en se demandant si l'homme du métier aurait ou non du mal à appliquer l'enseignement découlant de l'état de la technique dans la plage de valeurs commune que l'on parvient souvent à déterminer ce qui reste "ignoré" par rapport à ce qui a été rendu accessible (T 124/87, JO OEB 1989, 495, point 3.4). Une démarche comparable, adoptée par une chambre de recours (cf. T 26/85 JO OEB 1990, 22) pour apprécier la nouveauté de l'objet d'une revendication dans le cas où un recoupement des plages de valeurs numériques de certains paramètres existe entre une revendication et un document de l'état de la technique, consiste à se demander si l'homme du métier, connaissant toutes les données techniques dont il dispose, aurait **envisagé sérieusement** de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune. Ainsi, sous réserve que l'information contenue dans le document antérieur, combinée avec les connaissances générales de base de l'homme du métier, soit suffisante pour permettre à celui-ci de mettre en pratique l'enseignement technique et que l'on puisse raisonnablement supposer qu'il le ferait, l'objet de la revendication en question est dénué de nouveauté

8. La Chambre considère qu'en matière d'appréciation de la nouveauté il n'y a pas de différence fondamentale entre des situations dites de "recoupement" ou de "sélection" et d'autres situations, bien que, lorsqu'on a affaire à un recoupement, il puisse être utile, dans le but de vérifier les résultats de l'examen de la nouveauté obtenus en un premier temps, de se demander si un effet technique particulier est lié ou non à la plage étroite en question. Il faut néanmoins souligner que cet effet particulier ne constitue pas une condition de la nouveauté, pas davantage qu'il ne confère en tant que tel de caractère de nouveauté: sa présence peut simplement servir à confirmer une existence déjà constatée de la nouveauté (cf. T 198/84, JO OEB 1985, 209, point 7).

Le concept, mis en relief ci-dessus, du passage "envisagé sérieusement" d'une large plage à une plage étroite (de recoupement), tout en paraissant proche de l'un des concepts utilisés par les chambres de recours pour apprécier l'activité inventive, selon lequel l'on évalue si l'homme de métier "aurait essayé, avec une espérance de réussite raisonnable", de combler le fossé technique existant entre un élément particulier de l'état de la technique et l'objet d'une revendication dont

erfinderische Tätigkeit in Frage steht, zu überbrücken, da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine Lücke dieser Art geben kann.

Zusammenfassend ist in bezug auf das oben geschilderte Vorbringen der Beschwerdegegnerin folgendes festzustellen: Nach dem EPU muß über die Neuheit unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung entschieden werden; bei der Beurteilung des Informationsgehalts im Hinblick auf die Entscheidung, ob ein Anspruch neu ist, kann die Kammer ähnliche rechtliche Konzepte wie bei der Entscheidung über das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit anwenden, ohne dabei jedoch die Unterschiede zwischen diesen beiden rechtlich verankerten Gründen für einen Einwand zu verwischen.

9. Da in den beiden Hilfsanträgen derselbe Anspruch 7 geltend gemacht wird wie im Hauptantrag, müssen sie aus denselben Gründen wie der Hauptantrag abgelehnt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beschwerde wird stattgegeben
2. Das Patent wird widerrufen.

because in order to establish anticipation, there cannot be a gap of the above kind.

In summary, and in dealing with the respondent's submission outlined previously, under the EPC novelty must be decided by reference to the total information content of a cited prior document, and in assessing the content for the purpose of deciding whether or not a claim is novel, the Board may employ legal concepts that are similar to those used by them in deciding issues of obviousness, without, however, thereby confusing or blurring the distinction between these two separate statutory grounds of objection.

9. Both the auxiliary requests contain the same Claim 7 as the main request and, thus, must fail for the same reasons as the main request.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is allowed.
2. The patent is revoked.

l'activité inventive est en cause, est fondamentalement différent de ce concept "d'activité inventive" car, pour la réponse à la question de savoir s'il y a destruction de la nouveauté, il ne peut exister un tel fossé technique

Pour résumer ce qui est dit ci-dessus au sujet des arguments avancés par l'intimé, la Chambre considère qu'en vertu de la CBE la question de la nouveauté doit être tranchée par rapport à l'ensemble de l'information contenue dans un document antérieur cité; lors de l'évaluation de cette information afin de décider si la nouveauté de l'objet d'une revendication est détruite, la Chambre peut utiliser des concepts juridiques proches de ceux engendrés par la jurisprudence des chambres de recours sur les questions de l'évidence de l'invention, sans pour autant confondre ces deux motifs légaux et bien distincts de non- brevetabilité ou estomper la différence qui les sépare.

9. Les deux requêtes subsidiaires contiennent la même revendication 7 que la requête principale et sont par conséquent vouées à l'échec pour les mêmes raisons que la requête principale.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Il est fait droit au recours
2. Le brevet est révoqué.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4 vom 19. Dezember 1991 T 154/90 - 3.2.4 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. A. J. Andries
Mitglieder: J. C. Saisset
H. J. Seidenschwarz

Patentinhaber/Beschwerdegegner: DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Einsprechender/Beschwerdeführer: GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Stichwort: Kostenverteilung/DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Artikel: 106(4), 108, 116 EPÜ

Regel: 63, 65 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde" - "Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung - rechtzeitig" - "Kostenverteilung"

Leitsätze

I. Wird eine Beschwerde betreffend den Widerruf eines Patents als unzulässig verworfen und ist kein anderer zulässiger Antrag vorhanden, so ist eine Beschwerde gegen die Kostenentscheidung unzulässig, wenn diese einziger Beschwerdegegenstand ist (Art. 106 (4) EPÜ).

II. Wurde in der angefochtenen Entscheidung jedoch die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt und lag ihr somit ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde, so ist der Teil der angefochtenen Entscheidung, der sich auf die Kostenverteilung bezieht, aufzuheben.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 146 391 wurde am 29. Juli 1987 auf die am 17. Dezember 1984 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 308 814.7 erteilt.

II. Am 22. April 1988 legte die Einsprechende gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

III. Mit Bescheid vom 31. März 1989 teilte die Einspruchsabteilung den Parteien mit, daß ihrer Auffassung nach auch ohne mündliche Verhandlung eine Entscheidung erzielt werden könne. Daraufhin nahm die Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Die Einsprechende hingegen erhielt mit Schreiben vom 6. Juli 1989 ihren Antrag auf mündliche Verhandlung aufrecht. Mit Schreiben vom 20. September 1989 beantragte die

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.4 dated 19 December 1991 T 154/90 - 3.2.4 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: C.A.J. Andries
Members: J.C. Saisset
H.J. Seidenschwarz

Patent proprietor/Respondent: DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Opponent/Appellant: GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Headword: Apportionment of costs/DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Article: 106(4), 108 and 116 EPC

Rule: 63 and 65 EPC

Keyword: "Admissibility of appeal" - "Withdrawal of request for oral proceedings- in time" - "Apportionment of costs"

Headnote

I. If the appeal relating to the revocation of a patent is rejected as inadmissible and there is no other admissible request, an appeal relating to apportionment of costs is inadmissible, it being the sole subject of an appeal (Article 106(4) EPC).

II. If, however, the impugned decision did not take into account the withdrawal of the request for oral proceedings and was, therefore, based on a substantial procedural violation, the part of the impugned decision relating to apportionment of costs is to be set aside.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 146 391 was granted on 29 July 1987 in response to the European patent application No. 84 308 814.7 filed on 17 December 1984.

II. On 22 April 1988 the opponent filed a notice of opposition against this European patent, requesting that it be revoked on the ground of non-patentability because of lack of novelty and lack of inventive step.

III. In a communication dated 31 March 1989 the Opposition Division informed the parties of its opinion that a decision could be reached without oral proceedings. Thereupon the patentee withdrew his request for oral proceedings. However, in a letter dated 6 July 1989, the opponent maintained his request for oral proceedings. By letter dated 20 September 1989 the patentee requested reimbursement of "costs in the sum of attorneys fees incurred

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.4, en date du 19 décembre 1991 T 154/90 - 3.2.4 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président C.A.J. Andries
Membres: J.C. Saisset
H. J. Seidenschwarz

Titulaire du brevet/intimé: DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Opposant/requérant: GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Référence: Répartition des frais/DE LA RUE SYSTEMS LIMITED

Article: 106(4), 108, 116 CBE

Règle: 63, 65 CBE

Mot-clé: "recevabilité du recours" - "retrait de la demande de procédure orale - effectué dans les délais" - "répartition des frais"

Sommaire

I. Si le recours formé contre la décision de révocation d'un brevet est rejeté comme irrecevable et qu'il n'existe aucune autre requête recevable, le recours ayant pour seul objet la répartition des frais est irrecevable (Article 106(4) CBE).

II. Toutefois, dans le cas où il n'apas été tenu compte dans la décision attaquée du retrait de la demande de procédure orale et où par conséquent cette décision était entachée d'un vice substantiel de procédure, la partie de la décision en cause concernant la répartition des frais doit être annulée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 146 391 a été délivré le 29 juillet 1987 sur la base de la demande de brevet européen n° 84 308 814.7 déposée le 17 décembre 1984.

II. Le 22 avril 1988, la requérante a fait opposition à ce brevet européen, demandant sa révocation au motif que son objet n'était pas brevetable, vu qu'il n'était pas nouveau et n'impliquait pas d'activité inventive.

III. Dans une notification en date du 31 mars 1989, la division d'opposition a informé les parties qu'elle estimait pouvoir prendre une décision sans tenir de procédure orale. A la suite de cette notification, la titulaire du brevet a retiré sa demande de procédure orale. Toutefois, dans une lettre en date du 6 juillet 1989, l'opposante a maintenu sa demande de procédure orale. Par lettre en date du 20 septembre 1989, la titulaire du brevet a de-

Patentinhaberin eine Erstattung "der nach dem 11. Mai 1989 angefallenen Anwaltskosten", falls die Einspruchsabteilung letztlich zugunsten der Patentinhaberin entscheide.

IV Die mündliche Verhandlung fand am 15. Dezember 1989 statt. Die Einsprechende nahm daran nicht teil. Die Patentinhaberin legte einen neuen Anspruchssatz zur Ausräumung eines von der Einsprechenden mit Schreiben vom 6. Juli 1989 erhobenen Einwands vor und beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage dieses neuen Anspruchssatzes.

V. Mit ihrer Zwischenentscheidung, die am Ende der mündlichen Verhandlung getroffen wurde und den Beteiligten am 9. Januar 1990 zuzuging, erhielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang aufrecht und entschied, daß die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten von der Einsprechenden zu tragen seien, da erstens diese nicht an der auf ihren Antrag hin abgehaltenen mündlichen Verhandlung teilgenommen habe und zweitens ihres Erachtens zur Entscheidungsfindung keine mündliche Verhandlung erforderlich gewesen wäre.

VI. Am 19. Februar 1990 legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 15. Mai 1990 nachgereicht. Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, den Widerruf des Patents aus den im Einspruchsverfahren dargelegten Gründen sowie die Aufhebung der Kostenentscheidung mit der Begründung, daß sie das EPA rechtzeitig, d. h. mit Schreiben vom 6. Dezember 1989, das am gleichen Tag beim EPA eingegangen sei, über die Zurücknahme ihres Antrags auf mündliche Verhandlung unterrichtet, das EPA dies aber nicht berücksichtigt habe.

VII. In ihrem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ vom 25. September 1990 wies die Kammer vorab darauf hin, daß entsprechend früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern die Bezugnahme der Einsprechenden auf die im Einspruchsverfahren vorgebrachten Gründe nicht ausreiche, um den Antrag auf Widerruf des Patents zulässig zu machen, ihr Antrag bezüglich der Kostenentscheidung aber als zulässig betrachtet werden könne, da er sich aus einem Hauptantrag zu ergeben scheine, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels betreffe.

VIII. Daraufhin beantragte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) mit Schreiben vom 1. Oktober 1990, daß ihr im Falle einer Aufhebung der Ko-

sequent to the 11th May 1989", if the Opposition Division finally decided in favour of the patentee.

IV. Oral proceedings were held on 15 December 1989. The opponent was not present. The patentee filed a new set of claims, overcoming thereby an objection made by the opponent in his letter dated 6 July 1989, and requested the maintenance of the patent on the basis of this new set of claims.

V. The Opposition Division, in its interlocutory decision, taken at the end of the oral proceedings and despatched to the parties on 9 January 1990, maintained the patent in an amended form and decided that the patentee's costs incurred in connection with the oral proceedings should be borne by the opponent since, in the Opposition Division's opinion, firstly, the opponent had not attended the oral proceedings held at his request and, secondly, oral proceedings were not necessary to reach the decision.

VI. The opponent (appellant) filed an appeal on 19 February 1990 and paid the appeal fee at the same time. The statement of grounds of appeal was filed on 15 May 1990. The opponent requests: the cancellation of the impugned decision, the revocation of the patent on the grounds set out during the opposition proceedings, and the cancellation of the apportionment of costs on the ground that he had informed the EPO in due time, i.e. by letter dated 6 December 1989 and received by the EPO the same day, that he withdrew his request for oral proceedings but that the EPO had not taken that withdrawal into account.

VII. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 25 September 1990 the Board made the preliminary observation that, in accordance with previous decisions of the Boards of Appeal, the opponent's reference to the grounds filed during the opposition proceedings was insufficient to make the request to revoke the patent admissible but that his request relating to the apportionment of costs could be considered as admissible because it appeared to be the consequence of a main request relating to the cancellation of the impugned decision on the ground of a substantial procedural violation.

VIII. The patentee (respondent) then requested, in a letter dated 1 October 1990, that, in the event the apportionment of costs is set aside, the EPO

mandé le remboursement "des frais correspondant aux honoraires d'avocat qu'elle avait encourus après le 11 mai 1989", au cas où la division d'opposition se prononcerait finalement en faveur de la titulaire du brevet.

IV. La procédure orale a eu lieu le 15 décembre 1989. L'opposante n'a pas comparu. La titulaire du brevet a déposé un nouveau jeu de revendications, en réponse à une objection soulevée par l'opposante dans sa lettre du 6 juillet 1989, et a demandé le maintien du brevet sur la base de ce nouveau jeu de revendications.

V. La division d'opposition, dans la décision intermédiaire qu'elle a rendue à l'issue de la procédure orale et communiquée aux parties le 9 janvier 1990, a maintenu le brevet sous sa forme modifiée et décidé que les frais exposés par la titulaire du fait de la tenue de cette procédure orale devraient être mis à la charge de l'opposante, vu que, de l'avis de la division d'opposition, d'une part, l'opposante n'avait pas comparu à la procédure orale qui s'était tenue à sa demande et que, d'autre part, cette procédure orale était superflue.

VI. Le 19 février 1990, l'opposante (requérante) a introduit un recours et acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 15 mai 1990. L'opposante demandait l'annulation de la décision attaquée, la révocation du brevet pour les motifs avancés au cours de la procédure d'opposition, et l'annulation de la décision de répartition des frais, vu qu'elle avait informé l'OEB dans les délais, par lettre en date du 6 décembre 1989 parvenue le jour même à l'OEB, qu'elle retirait sa demande de procédure orale, mais que l'OEB n'avait pas tenu compte de ce retrait.

VII. Dans une notification en date du 25 septembre 1990, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a rappelé tout d'abord, en faisant valoir des décisions précédentes des chambres de recours, qu'il ne suffisait pas que l'opposante se réfère aux motifs invoqués au cours de la procédure d'opposition pour que sa requête visant à la révocation du brevet soit recevable, mais qu'en revanche sa requête concernant la répartition des frais pouvait être considérée comme recevable, vu qu'elle découlait de sa requête principale qui visait à l'annulation de la décision attaquée, en raison de l'existence d'un vice substantiel de procédure.

VIII. La titulaire du brevet (intimée) a alors demandé, dans une lettre en date du 1^{er} octobre 1990, qu'au cas où la répartition des frais serait annulée, l'OEB

stenentscheidung das EPA die Kosten erstatte, die ihr dadurch entstanden seien, daß dieses das Schreiben der Einsprechenden nicht an sie weitergeleitet habe.

IX Mit Schreiben vom 4. Dezember 1990 beantragte die Einsprechende eine Entscheidung im Sinne des Bescheids der Kammer vom 25. September 1990

X. In einem zweiten Bescheid vom 18. Juni 1991 wies die Kammer darauf hin, daß sie weder im EPÜ noch in einer anderen Rechtsvorschrift eine Bestimmung finden könne, die sie dazu ermächtigt, über Schadenersatzforderungen an das EPA für angeblich bei der Durchföhrung eines Patenterteilungsverfahrens eingetretene Schäden zu befinden. Da außerdem in der mündlichen Verhandlung ein neuer Anspruchssatz vorgelegt worden sei, könne die Kammer auch der Erklärung der Einspruchsabteilung, die mündliche Verhandlung sei zur Entscheidungsfindung nicht erforderlich gewesen, nicht uneingeschränkt zustimmen.

XI. In ihrem letzten Schreiben vom 3. Juli 1991 erklärte die Patentinhaberin, ihrer Auffassung nach liege seitens des EPA kein wesentlicher Verfahrensmangel vor, und machte geltend, daß die Beschwerde als unzulässig angesehen werden sollte, da keine Beschwerdebegründung im eigentlichen Sinne vorgelegt worden sei. Sie bestritt nach wie vor die Notwendigkeit der mündlichen Verhandlung und führte an, daß die Entscheidung T 10/82 vom 15. März 1983 (ABl. EPA 1983, 407), in der eine Beschwerdekammer befunden habe, daß ein Zeitraum von acht Arbeitstagen zwischen dem Eingang eines Schreibens und dem Termin einer mündlichen Verhandlung inakzeptabel und unangemessen kurz sei, als Präzedenzfall voll und ganz auf den vorliegenden Fall zutrefte, da auch hier genau acht Arbeitstage zwischen dem Eingangsdatum und dem Termin der mündlichen Verhandlung gelegen hätten. Darüber hinaus verwies sie die Kammer auf den Teil D-IX, 1.4 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, in dem verschiedene Beispiele für Fälle aufgeführt seien, in denen eine Kostenverteilung angemessen sei; sie sprach vor allem den in einem der Beispiele beschriebenen Fall an, in dem "ein Beteiligter einen Antrag auf Vertagung einer angesetzten mündlichen Verhandlung ohne stichhaltige Begründung erst so spät (stellt), daß die übrigen geladenen Beteiligten von der Vertagung nicht mehr rechtzeitig benachrichtigt werden können".

Schließlich beantragte sie, daß die Beschwerdekammer die Beschwerde für unzulässig erklären oder - hilfsweise - mit der Begründung zurückweisen solle, daß kein wesentlicher Verfahrensmangel seitens des EPA vorliege, daß

reimburse him for costs incurred as a result of the EPO not communicating the letter from the opponent to the patentee.

IX. With letter dated 4 December 1990, the opponent requested a decision in line with the Board's communication dated 25 September 1990.

X. In a second communication dated 18 June 1991, the Board pointed out that it did not find, either in the EPC or in any other legal text, a provision which enabled it to consider requests against the EPO for compensation in respect of loss or damage allegedly sustained in the course of European patent proceedings. Additionally, because a new set of claims was filed at the oral proceedings, the Board hesitated to agree with the Opposition Division's statement that the oral proceedings were not necessary to reach the decision.

XI. In his last letter dated 3 July 1991 the patentee argued that in his view no substantial procedural violation by the EPO had in fact taken place and he submitted that the appeal should be considered inadmissible since a clear statement of the grounds of appeal had not been made. He still contested the necessity for the oral proceedings and argued that decision T 10/82 dated 15 March 1983 (OJEPO, 1983, 407), in which a Board of Appeal had considered that eight working days between the receipt of a letter and the date of oral proceedings was an unacceptable and unreasonably short length of time, was a complete precedent for the present case because here also there were exactly eight working days between the date of receipt and the date of the oral proceedings. Furthermore, he drew the attention of the Board to Part D-IX, 1.4 of the Guidelines for Examination in the European Patent Office which sets out a number of examples of situations in which costs will be apportioned and he stressed that one of these examples is the case where "a party requests the postponement of oral proceedings which have already been fixed, without good reason, and so late that the other parties summoned cannot be informed of the postponement in time."

He requested finally that the Board find the appeal inadmissible or alternatively dismiss it on the grounds that there has been no substantial procedural violation by the EPO and the decision of the Opposition Division should

lui rembourser les frais qu'elle avait exposés du fait que l'OEB ne lui avait pas communiqué la lettre de l'opposante.

IX. Dans une lettre en date du 4 décembre 1990, l'opposante a demandé qu'il soit rendu une décision en accord avec la notification établie par la la Chambre le 25 septembre 1990

X. Dans une seconde notification en date du 18 juin 1991, la Chambre a indiqué qu'elle n'avait trouvé nulle part, ni dans la CBE ni dans aucun autre texte juridique, de disposition l'autorisant à prendre en considération des requêtes en réparation d'une perte ou d'un dommage qui auraient été subis au cours de la procédure de délivrance du brevet européen. En outre, un nouveau jeu de revendications ayant été déposé lors de la procédure orale, la Chambre hésitait à se ranger à l'avis de la division d'opposition, qui avait estimé que la tenue d'une procédure orale était superflue.

XI. Dans sa dernière lettre, en date du 3 juillet 1991, la titulaire du brevet a affirmé qu'à son avis, la procédure devant l'OEB n'était pas entachée d'un vice substantiel, et prétend que le recours devait être considéré comme irrecevable, puisque ses motifs n'avaient pas été exposés clairement. Persistant à contester la nécessité de tenir une procédure orale, elle a fait valoir le précédent parfait que constituait selon elle la décision T 10/82 en date du 15 mars 1983 (JO OEB 1983, 407), dans laquelle une chambre de recours avait estimé qu'un laps de temps de huit jours ouvrables entre la date de réception d'une lettre et la tenue d'une procédure orale était un délai excessivement bref, que l'on ne pouvait accepter; en effet, comme dans la présente espèce, il s'était écoulé exactement huit jours ouvrables entre la date de réception de la lettre et la date de la procédure orale. En outre, la titulaire du brevet a attiré l'attention de la Chambre sur le point D-IX, 1.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, qui donne un certain nombre d'exemples de répartition des frais, et elle a souligné que l'un des exemples cités est celui de "la partie qui, sans motif valable, requiert trop tardivement l'ajournement d'une procédure orale dont la date a été fixée, si bien que les autres parties citées ne peuvent plus être informées en temps utile de cet ajournement".

En définitive, elle a demandé que la Chambre déclare le recours irrecevable ou sinon le rejette au motif que la procédure devant l'OEB n'était pas entachée d'un vice substantiel, que la décision de la division d'opposition soit

die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhalten und daß der Patentinhaberin ihre Kosten erstattet werden sollten. Auf den früheren Antrag auf Erstattung der Kosten durch das EPA ging sie nicht weiter ein.

XII. In ihrer Erwiderung vom 29 August 1991 behauptete die Einsprechende hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde, daß ihr Antrag auf Widerruf des Patents ausreichend begründet sei, da es deutscher Rechtspraxis entspreche, zur Vermeidung von Wiederholungen auf Argumente zu verweisen, die im vorangegangenen Verfahren bereits vorgebracht worden seien. Sie wies darauf hin, daß sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung rechtzeitig zurückgenommen habe, und bestritt, daß die Entscheidung T 10/82 als Präzedenzfall für den vorliegenden Fall gelten könne, da sich in jener Entscheidung der Zeitraum von acht Tagen auf die Einreichung eines Schreibens bezog, in dem der Kammer neue Tatsachen zur Prüfung vorgelegt worden seien, und nicht auf die bloße Zurücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung.

Entscheidungsgründe

1. Nach Auffassung der Kammer verfolgt die Beschwerdeführerin mit ihrer auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichteten Beschwerde zwei verschiedene Ziele: zum einen den Widerruf des Patents und zum anderen die Aufhebung der Kostenentscheidung. Zu diesem Zweck hat sie zwei entsprechende Anträge vorgelegt. *Prima facie* scheinen diese Anträge zwei verschiedene Gegenstände zu beinhalten: Der erste betrifft die Aufhebung desjenigen Teils der angefochtenen Entscheidung, der sich auf die Aufrechterhaltung des Patents bezieht (s. Nr. 1.2), der zweite die Aufhebung desjenigen Teils, der sich auf die Kostenverteilung bezieht (s. Nr. 1.3). Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einem Beschwerdegegenstand um einen Antrag, der nur dann erfolgreich sein kann, wenn die angefochtene Entscheidung vollständig oder teilweise aufgehoben wird. Daß eine Beschwerde zwei oder mehr Gegenstände haben kann, geht aus Artikel 106 (4) EPÜ klar hervor (s. Nr. 1.3).

1.1 Auch wenn die Beschwerde eindeutig den Artikeln 106 (1) bis (3) und (5) sowie 107 EPÜ, der Regel 64 EPÜ wie auch dem Artikel 108 Satz 1 und 2 EPÜ entspricht, möchte die Kammer prüfen, ob die zur Substantiierung des den Widerruf des Patents betreffenden Beschwerdegegenstands vorgebrachten Gründe inhaltlich die in Artikel 108 Satz 3 EPÜ genannte Anforderung an eine schriftliche Begründung erfüllen (s. Nr. 1.2) und ob Artikel 106 (4) der Zulässigkeit des sich auf die Kostenverteilung beziehenden Beschwerde-

be upheld and costs awarded to the proprietor. He did not further mention the former request for reimbursement of costs by the EPO.

XII. The opponent in his answer dated 29 August 1991 contended, relating to the admissibility of the appeal, that his request for the revocation of the patent sufficiently set out the grounds of appeal because it was German legal practice to refer to statements filed in the foregoing proceedings in order to avoid repetition. He stressed that his withdrawal of the request for oral proceedings had occurred in time and contested that decision T 10/82 could be considered as a precedent for the present case because in that decision the eight days related to the filing of a letter containing new facts submitted for the consideration of the Board and not to a simple withdrawal of a request for oral proceedings.

Reasons for the Decision

1. According to the Board, the appeal lodged by the appellant in order to obtain the cancellation of the impugned decision has two different aims: the first relates to the revocation of the patent whereas the second relates to the cancellation of the apportionment of costs. In order to achieve these aims, the opponent filed two corresponding requests. *Prima facie* it appears that these requests constitute two different subjects of appeal: the first concerns the cancellation of the part of the impugned decision relating to the maintenance of the patent (see section 1.2 below), the second concerns the cancellation of the part of the impugned decision relating to the apportionment of costs (see section 1.3 below). In the Board's view, a subject of appeal is that type of request which can only be successful if the impugned decision is totally or partially cancelled. That an appeal can have two or more subjects is clear from Article 106(4) EPC (see section 1.3 below).

1.1 Although the appeal clearly complies with Articles 106(1) to (3) and (5) and 107 and with Rule 64 EPC, as well as with the first two sentences of Article 108 EPC, the Board wants to consider the question whether or not the grounds advanced in support of the subject of appeal concerning the revocation of the patent can be regarded, in terms of content, as having met the condition relating to the written statement laid down in the third sentence of Article 108 EPC (see section 1.2 below) and whether or not Article

maintenue et que le titulaire du brevet obtienne qu'il soit pris une décision portant fixation des frais. Elle n'a pas mentionné la précédente requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir de l'OEB le remboursement de ses frais.

XII. Dans sa réponse en date du 29 août 1991, l'opposante a prétendu, pour défendre la recevabilité de son recours, que sa requête en révocation du brevet exposait suffisamment les motifs du recours, puisqu'il est d'usage en Allemagne, dans les procédures judiciaires, de renvoyer aux mémoires déposés au cours des procédures précédentes, ceci afin d'éviter des redites. Elle a souligné qu'elle avait retiré dans les délais sa demande de procédure orale et a contesté que la décision T 10/82 puisse en l'occurrence être considérée comme un précédent, puisque, dans cette décision, il s'agissait d'un laps de temps de huit jours à compter du dépôt d'une lettre soumettant à la Chambre des faits nouveaux, et non à compter du simple retrait d'une demande de procédure orale.

Motifs de la décision

1. De l'avis de la Chambre, le recours introduit par la requérante en vue d'obtenir l'annulation de la décision attaquée poursuit deux objectifs distincts: le premier est la révocation du brevet, le second l'annulation de la décision de répartition des frais. Pour atteindre ces objectifs, la requérante a présenté deux requêtes. Il semble de prime abord que ces requêtes constituent deux objets différents du recours: le premier est la demande d'annulation de la partie de la décision incriminée concernant le maintien du brevet (voir ci-dessus, point 1.2), le deuxième la demande d'annulation de la partie de la décision incriminée portant répartition des frais (voir point 1.3). De l'avis de la Chambre, ce qui constitue les véritables objets d'un recours, ce sont les requêtes auxquelles il ne peut être fait droit que si la décision incriminée est entièrement ou partiellement annulée. Il ressort clairement de l'article 106(4) CBE qu'un recours peut avoir deux objets ou plus (voir point 1.3).

1.1 Bien qu'il soit clair que le recours est conforme aux dispositions de l'article 106, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5, de l'article 107 et de la règle 64 CBE, ainsi que de l'article 108 CBE, première et deuxième phrases, la Chambre souhaite examiner si, du point de vue du fond, il est possible de considérer que les motifs de l'objet du recours relatif à la révocation du brevet ont bien été exposés dans un mémoire déposé par écrit, comme l'exige l'article 108 CBE, troisième phrase (voir ci-après, point 1.2), et si l'article 106(4)

gegenstands entgegensteht (s. Nr. 1.3).

1.2 Die von der Einsprechenden vorgebrachten Gründe für einen Widerruf des Patents reichen nach Auffassung der Kammer in Anbetracht früherer Entscheidungen der Beschwerdekammern (T 220/83, ABI. EPA 1986, 249; T 213/83, ABI. EPA 1987, 482; T 432/88, unveröffentlicht) nicht aus, um die Zulässigkeit dieses ersten Beschwerdegegenstands zu begründen.

1.2.1 Auf die von der Einsprechenden im Einspruchsverfahren vorgebrachten Einspruchsgründe ist die Einspruchsabteilung nämlich in einem umfassenden Bescheid und in ihrer Entscheidung eingegangen. In der schriftlichen Begründung zu diesem ersten Beschwerdegegenstand wird lediglich allgemein auf das Vorbringen der Einsprechenden im vorangegangenen Einspruchsverfahren verwiesen, ohne daß dargelegt wird, aus welchen rechtlichen oder faktischen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll.

1.2.2 Somit überläßt es die Einsprechende völlig der Kammer und der Patentinhaberin, Vermutungen darüber anzustellen, warum sie die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang für fehlerhaft hält. Gerade dies soll aber nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA durch die Forderung nach Einreichung einer Beschwerdebegründung verhindert werden.

Die Berufung der Einsprechenden auf die deutsche Rechtspraxis hilft nicht weiter, da diese der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zuwiderläuft.

1.2.3 Daraus folgt im vorliegenden Fall, daß die in der schriftlichen Begründung enthaltene bloße Bezugnahme auf das Vorbringen der Einsprechenden in dem Einspruchsverfahren über den Widerruf des angefochtenen Patents nicht den Anforderungen an eine schriftliche Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPÜ letzter Satz entspricht. Daher ist derjenige Teil der Beschwerde, mit dem der Widerruf des Patents beantragt wird und der den ersten Gegenstand dieser Beschwerde darstellt, gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

1.2.4 Die Unzulässigkeit dieses ersten Beschwerdegegenstands bedeutet aber nicht automatisch, daß damit die gesamte Beschwerde unzulässig wird, wenn - wie im vorliegenden Fall - andere Beschwerdegegenstände fristgerecht eingereicht worden sind (s. Nr. 1 letzter Satz).

106(4) EPC hinders the admissibility of the subject of appeal relating to the apportionment of costs (see section 1.3 below).

1.2 With respect to the grounds put forward by the opponent for revocation of the patent, the Board considers that, having regard to previous decisions taken by the Boards of Appeal (T 220/83, OJ EPO 1986, 249; T 213/85, OJ EPO 1987, 482 and T 432/88, unpublished), these grounds are insufficient to make this first subject of appeal admissible.

1.2.1 The grounds of opposition brought forward by the opponent in the opposition proceedings have in fact been dealt with by the Opposition Division in a comprehensive communication and in their decision. The written statement relating to this first subject of appeal only makes a general reference to the opponent's submissions in the foregoing opposition proceedings, without stating the legal or factual reasons why that impugned decision should be set aside.

1.2.2 Consequently, the opponent has left it entirely to the Board and the patentee to conjecture why the opponent considers the decision relating to the maintenance of the patent in the amended form to be defective. It is precisely this situation which, according to the established jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO, the requirement that grounds for appeal be filed is designed to prevent.

The reference by the opponent to German legal practice does not help further, since this particular practice would run contrary to the established jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO.

1.2.3 It follows that the mere reference in the written statement in the present case to what was set out by the opponent during the opposition proceedings for revocation of the impugned patent does not comply with the requirement of Article 108 EPC, last sentence, for a written statement setting out the grounds of appeal. Consequently, and in accordance with Rule 65(1) EPC, the part of the appeal requesting revocation of the patent and which constitutes the first subject of said appeal has to be rejected as inadmissible.

1.2.4 However, the inadmissibility of this first subject of appeal does not automatically cause the appeal as a whole to be inadmissible when, as in the present case, other subjects of appeal have been filed in due time (see section 1, last sentence).

CBE fait ou non obstacle à la recevabilité de l'objet du recours concernant la répartition des frais (voir point 1.3)

1.2 En ce qui concerne les motifs invoqués par l'opposante pour obtenir la révocation du brevet, la Chambre estime que, compte tenu des décisions rendues antérieurement par les chambres de recours (T220/83, JO OEB 1986, 249; T 213/85, JO OEB 1987, 482 et T 432/88, non publiée), ces motifs ne sont pas suffisants pour rendre recevable le premier objet du recours.

1.2.1 Les motifs d'opposition invoqués par l'opposante au cours de la procédure d'opposition ont en fait été examinés par la division d'opposition dans une notification détaillée, puis dans sa décision. Le mémoire portant sur ce premier objet du recours ne se réfère que de manière générale aux conclusions présentées par l'opposante au cours de la procédure d'opposition qui a précédé, sans indiquer les motifs de droit ou de fait pour lesquels la décision incriminée devrait être annulée.

1.2.2 Par conséquent, l'opposante a laissé à la Chambre et à la titulaire du brevet le soin de deviner les raisons pour lesquelles elle juge mal fondée la décision portant maintien du brevet sous sa forme modifiée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, c'est précisément pour éviter une telle situation qu'il a été exigé le dépôt d'un mémoire exposant les motifs du recours.

Par ailleurs, l'opposante ne saurait invoquer la pratique allemande dans les procédures judiciaires, puisque cette pratique va à l'encontre de la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB.

1.2.3 Par conséquent, il ne suffit pas en l'occurrence que la requérante se soit référée dans son mémoire aux arguments qu'elle avait invoqués au cours de la procédure d'opposition à l'appui de sa demande de révocation du brevet en cause pour que l'on puisse considérer qu'il a été satisfait à la condition posée à l'article 108 CBE, dernière phrase, à savoir qu'un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit. La partie de l'acte de recours dans laquelle est demandée la révocation du brevet, premier objet dudit recours, doit donc être rejetée comme irrecevable, en vertu de la règle 65(1) CBE.

1.2.4 Toutefois, le fait que le premier objet du recours ne soit pas recevable n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de l'ensemble du recours dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, la partie de l'acte de recours portant sur d'autres objets a été déposée dans les délais (voir point 1, dernière phrase).

1 3 Zu dem - *prima facie*—zweiten Beschwerdegegenstand, dem Antrag auf Aufhebung der Kostenentscheidung, ist daher zunächst festzustellen, daß die Einsprechende hinreichend begründet hat, warum dieser Teil der angefochtenen Entscheidung aufgehoben werden sollte, so daß dieser Beschwerdegegenstand dem Erfordernis des Artikels 108 EPÜ letzter Satz entspricht. Nach Artikel 106 (4) EPÜ kann aber die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein. *Prima facie* scheint daher der zweite Beschwerdegegenstand zum Scheitern verurteilt zu sein.

1.3.1 Im vorliegenden Fall besteht der den Widerruf betreffende Beschwerdegegenstand nicht mehr, da er unzulässig ist (s. Nr. 1.2)

1.3.2 Aus der von der Einsprechenden mit Schreiben vom 15 Mai 1990 eingereichten schriftlichen Begründung geht aber eindeutig hervor, daß der Antrag bezüglich der Kostenverteilung die Folge eines anderen Antrags ist; dieser betraf die Aufhebung desjenigen Teils der angefochtenen Entscheidung, der die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt und der daher auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruht. Entsprechend der obigen Definition (s. Nr. 1) ist dieser letztere Antrag nach Auffassung der Kammer der zweite Gegenstand der vorliegenden Beschwerde, der sich vom dritten Gegenstand unterscheidet, welcher sich nach Artikel 106 (4) EPÜ auf die Kostenverteilung als solche bezieht.

1.3.3 Die Kammer ist der Auffassung, daß sich diese beiden Beschwerdegegenstände, d. h. der zweite und der dritte, auf dieselben Gründe stützen, d. h. auf den von der Einsprechenden geltend gemachten wesentlichen Verfahrensmangel. Somit wird festgestellt, daß beide dem Artikel 108 letzter Satz entsprechen und damit der gegen die Kostenentscheidung gerichtete Teil der Beschwerde nicht der einzige verbleibende Beschwerdegegenstand ist. Diese beiden Gegenstände sind daher zulässig.

2. Zum zweiten Beschwerdegegenstand (s. Nr. 1.3.2 letzter Satz) wurde in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, daß die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der Verhandlung entstandenen Kosten von der Einsprechenden zu tragen seien, da diese an der auf ihren Antrag hin abgehaltenen mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen habe.

2.1 In der Einspruchsakte befindet sich aber ein Schreiben vom 6. Dezember 1989, in dem die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat. Im Beschwerde-

1 3 Consequently, having regard to the opponent's *prima facie* second subject of appeal for cancellation of the part of the decision relating to the apportionment of costs, it is noted first that the opponent gave sufficient explanation as to why this part of the impugned decision should be set aside, so that this subject of appeal satisfies the requirement of Article 108 EPC, last sentence. However, Article 106(4) EPC states that the apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal. *Prima facie*, it therefore seems that the second subject of appeal must fail.

1.3.1 In the present case, the subject of appeal relating to the revocation of the patent no longer exists because of its inadmissibility (see section 1.2).

1.3.2 However, the written statement filed by the opponent by letter dated 15 May 1990 makes it clear that the request relating to the apportionment of costs is the consequence of another request relating to the cancellation of that part of the impugned decision which did not take into account the withdrawal of the request for oral proceedings and which is therefore based on a substantial procedural violation. Following the definition given above (see section 1), this latter request is in the Board's view the second subject of the present appeal, a subject which is different from the third one relating, in accordance with Article 106(4) EPC, to the apportionment of costs as such.

1 3 3 The Board considers that these two subjects of appeal, namely the second and the third subjects of appeal, have the same grounds i.e. the substantial procedural violation alleged by the opponent. Therefore, it is stated that both satisfy Article 108 EPC, last sentence, and consequently that the subject of appeal relating to the apportionment of costs is not the sole remaining subject of the present appeal. These two subjects therefore are admissible.

2. With respect to the second subject of appeal (see section 1.3.2, last sentence), it was stated in the impugned decision that the patentee's costs incurred in connection with the proceedings should be borne by the opponent because he did not appear at the oral proceedings held at his request.

2.1 However, in the opposition file there is a letter dated 6 December 1989 in which the opponent withdrew his request for oral proceedings. During the appeal proceedings the oppo-

1.3 En conséquence, en ce qui concerne le second objet semble-t-il du recours introduit par l'opposante en vue d'obtenir l'annulation de la partie de la décision concernant la répartition des frais, il doit être constaté tout d'abord que l'opposante a suffisamment expliqué pourquoi cette partie de la décision attaquée devait être annulée, si bien que cet objet du recours satisfait à la condition posée à l'article 108 CBE, dernière phrase. Toutefois, l'article 106(4) CBE prévoit qu'aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. Il semble donc de prime abord que ce second objet du recours doive être rejeté.

1.3.1 Il est rappelé que dans la présente espèce, la partie du recours ayant pour objet la révocation du brevet est nulle et non avenue, étant donné son irrecevabilité (voir point 1.2).

1.3.2 Toutefois, dans son mémoire déposé par lettre en date du 15 mai 1990, l'opposante a clairement montré que sa requête concernant la répartition des frais découlait de son autre requête visant l'annulation de la partie de la décision incriminée qui était entachée d'un vice substantiel de procédure, puisqu'il n'avait pas été tenu compte du retrait de sa demande de procédure orale. Pour reprendre la définition donnée ci-dessus (voir point 1), cette dernière requête constitue, de l'avis de la Chambre, le second objet du présent recours, différent du troisième qui concerne la répartition des frais en tant que telle, visée à l'article 106(4) CBE.

1.3.3 La Chambre considère que pour ces deux derniers objets du recours, à savoir le second et le troisième, les motifs invoqués sont les mêmes, à savoir l'existence du vice substantiel de procédure dénoncé par l'opposante. En conséquence, elle constate que ces deux objets du recours satisfont aux exigences de l'article 108 CBE, dernière phrase et que l'objet du recours concernant la répartition des frais n'est donc pas le seul objet resté recevable en l'occurrence. Ces deux derniers objets du recours sont donc recevables.

2. Pour ce qui est du second objet du recours (voir point 1.3 2, dernière phrase), il a été précisé dans la décision attaquée que les frais encourus par la titulaire du brevet du fait de la tenue de la procédure orale devraient être mis à la charge de l'opposante, puisque celle-ci n'avait pas comparu lors de la procédure orale tenue à sa demande

2.1 Or, dans le dossier de l'opposition figure une lettre en date du 6 décembre 1989 dans laquelle l'opposante déclarait qu'elle retirait sa demande de procédure orale. Lors de la procédure

verfahren legte die Einsprechende eine Kopie dieses Schreibens vor, dessen EPA-Perforationsstempel beweist, daß das Eingangsdatum beim EPA ebenfalls der 6. Dezember 1989 war.

2.2 Aufgrund ungeklärter Umstände innerhalb des EPA erhielt die Einspruchsabteilung das Schreiben erst nach der mündlichen Verhandlung. Folglich wurde auch die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung durch die Einsprechende in der am Ende dieser mündlichen Verhandlung getroffenen Entscheidung nicht berücksichtigt und eine Verteilung der Kosten angeordnet. Aufgrund der nicht erfolgten Unterrichtung der Einspruchsabteilung beruht die Kostenentscheidung auf einer falschen Voraussetzung und ist daher das Ergebnis eines wesentlichen Verfahrensmanagements.

3 Hinsichtlich des dritten Beschwerdegegenstands (s. Nr. 1.3.2 letzter Satz) geht aus der Akte eindeutig hervor, daß zwischen dem Eingangsdatum des Schreibens beim EPA und dem Termin der mündlichen Verhandlung (die beide in diesen Zeitraum nicht eingerechnet sind) ein Zeitraum von sechs Arbeitstagen (oder insgesamt 8 Tagen) lag

3.1 Damit stellt sich für die Entscheidung darüber, ob die Kosten von der Einsprechenden zu tragen sind, die folgende Frage: Reicht dem EPA ein Zeitraum von sechs Arbeitstagen aus, um eine anberaumte mündliche Verhandlung abzusagen? Ob die mündliche Verhandlung erforderlich war oder nicht, ist dabei unerheblich. Bis zur Zurücknahme hatte ja nur die Einsprechende eine mündliche Verhandlung beantragt. Hätte sie ihren Antrag rechtzeitig zurückgenommen, dann hätte kein Grund mehr für eine mündliche Verhandlung bestanden, da die Patentinhaberin und die Einspruchsabteilung eindeutig keine gewünscht hatten.

3.2 In dem der Entscheidung T 10/82 zugrunde liegenden Fall hatten die Beschwerdegegner acht Arbeitstage vor der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen vorgelegt, und die Einspruchsabteilung hatte wie folgt entschieden: "Die mündliche Verhandlung ... wäre unnötig gewesen, wenn die Beschwerdegegner die obenerwähnten Tatsachen dem EPA gegenüber zu einem früheren Zeitpunkt bekanntgegeben hätten." Dies bedeutet, daß ein Zeitraum von acht Arbeitstagen nicht als ausreichend angesehen wurde, um der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, die vorgelegten neuen Tatsachen zu prüfen und dann die mündliche Verhandlung abzusagen.

ponent filed a copy of this letter which proves with its EPO date perforation that the date of receipt by the EPO was also 6 December 1989.

2.2 Due to unexplained circumstances inside the EPO the Opposition Division received the letter only after the oral proceedings took place. Consequently, the decision taken at the end of these oral proceedings did not take into account the opponent's withdrawal of his request for oral proceedings and it ordered an apportionment of costs. Therefore, due to the Opposition Division lacking information, the part of the impugned decision relating to the apportionment of costs is based on the wrong premise and is therefore the result of a substantial procedural violation

3. With respect to the third subject of appeal (see section 1.3.2, last sentence), it is clear from the file on the case that a period of six working days (or eight days in total) separates the date of receipt of the letter by the EPO and the date of the oral proceedings (these two days are not included in the period).

3.1 Consequently, the question to be answered in order to decide whether the costs have to be borne by the opponent or not is the following: Is a period of six working days sufficient for the EPO to cancel planned oral proceedings or not? The question of whether it was necessary to hold the oral proceedings is of no relevance. Indeed, before his withdrawal, only the opponent had requested the oral proceedings. If he withdrew his request in time, there would have been no reason to hold them since the patentee and the Opposition Division had clearly stated that they did not want oral proceedings.

3.2 In decision T 10/82, the respondents filed new facts eight working days before the oral proceedings were held and the Opposition Division decided that: "the oral proceedings would have been unnecessary if the respondents had communicated to the EPO at an earlier stage the above-mentioned facts pertinent to the decision." This means that a period of eight working days was considered as insufficient for the Opposition Division to examine the newly submitted facts and then to cancel the oral proceedings.

de recours, l'opposante a produit une copie de cette lettre qui a également été reçue par l'Office le 6 décembre 1989, comme le prouve la date qui a été perforée par l'OEB.

2.2 En raison d'un concours de circonstances inexpliqué survenu à l'intérieur de l'OEB, la division d'opposition n'avait reçu la lettre qu'une fois la procédure orale terminée. En conséquence, dans la décision qu'elle avait rendue à l'issue de cette procédure orale, elle n'avait pas tenu compte du fait que l'opposante avait retiré sa demande de procédure orale, et elle avait ordonné une répartition des frais. Ainsi, du fait que la division d'opposition a manqué d'informations, la partie de la décision attaquée concernant la répartition des frais est fondée sur des prémisses erronées, si bien qu'elle est entachée d'un vice substantiel de procédure.

3. Pour ce qui est du troisième objet du recours (voir point 1.3.2, dernière phrase), il ressort clairement du dossier qu'il s'est écoulé six jours ouvrables (soit huit jours au total) entre le jour où l'OEB a reçu la lettre et le jour où s'est tenue la procédure orale (ces deux derniers jours n'étant pas compris dans le laps de temps en question).

3.1 En conséquence, la question à laquelle il convient de répondre pour pouvoir décider si les frais doivent ou non être mis à la charge de l'opposante est la suivante: un laps de temps de six jours ouvrables est-il suffisant ou non pour permettre à l'OEB d'annuler une procédure orale qui a été prévue? La question de savoir s'il était nécessaire de tenir cette procédure orale ne se pose pas en l'occurrence. En effet, seule l'opposante avait demandé la tenue d'une procédure orale, demande qu'elle avait ensuite retirée. Si elle avait retiré cette demande dans les délais, il n'y aurait eu aucune raison d'organiser une procédure orale, puisque la titulaire du brevet et la division d'opposition avaient clairement fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas la tenue d'une telle procédure

3.2 Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 10/82, les intimés avaient fait valoir des faits nouveaux huit jours ouvrables avant la tenue de la procédure orale, et la division d'opposition avait estimé que: "la procédure orale eût été superflue si les intimés avaient porté plus tôt à la connaissance de l'OEB les faits précédemment mentionnés, qui étaient déterminants pour l'issue du litige", ce qui signifie que la division d'opposition considérait que huit jours ouvrables étaient un laps de temps trop bref pour lui permettre d'examiner les faits nouveaux qui avaient été invoqués et d'annuler alors la procédure orale.

Im vorliegenden Fall wäre die einzige Handlung, die die Einspruchsabteilung innerhalb von sechs Arbeitstagen ab dem Eingang der Zurücknahme des Antrags hätte vornehmen müssen, die Absage der mündlichen Verhandlung gewesen. Eine Prüfung neuer Tatsachen oder Ausführungen war nicht erforderlich. Daher gelangt die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß die Entscheidung T 10/82 nicht als Präzedenzfall für den vorliegenden Fall gelten kann.

3.3 Im vorliegenden Fall wurde die mündliche Verhandlung nicht abgesagt, weil das am 6. Dezember 1989 beim EPA eingegangene Schreiben nicht rechtzeitig an die Einspruchsabteilung weitergeleitet wurde. Dieser Fehler ist dem EPA anzulasten, das so organisiert sein sollte, daß eingehende Postachen, die im Zusammenhang mit Verhandlungen stehen, direkt an die zuständige Abteilung weitergeleitet werden, diese hätte dann mit Hilfe der vorhandenen technischen Kommunikationseinrichtungen wie Telefon, Telegramm, Telex oder Telefax unverzüglich alle Verfahrensbeteiligten nicht nur über die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden, sondern auch über die Absage der (unnötigen) mündlichen Verhandlung benachrichtigen müssen. Hätte also das EPA in diesem Falle alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet, dann wäre ein Zeitraum von sechs Arbeitstagen (eigentlich von insgesamt acht Tagen) ausreichend gewesen, um die mündliche Verhandlung abzusagen und die Patentinhaberin rechtzeitig entsprechend zu benachrichtigen.

3.4 Die von der Patentinhaberin angesprochenen Richtlinien für die Prüfung im EPA sind in ihrem Fall nicht hilfreich. Das im letzten Absatz des Teils D-IX, 1.4 der Richtlinien genannte Beispiel betrifft einen Fall, in dem die übrigen geladenen Beteiligten von der Veragung nicht mehr rechtzeitig benachrichtigt werden können. Nach Auffassung der Kammer besteht kein Zusammenhang zwischen dem genannten und dem vorliegenden Fall, da hier billigerweise nicht argumentiert werden kann, daß ein Zeitraum von acht Tagen einschließlich sechs Arbeitstagen zu kurz ist, um die übrigen Beteiligten zu benachrichtigen - z. B. durch einfaches Absenden eines Telefax mit der Mitteilung, daß die mündliche Verhandlung abgesagt wird. Wie bereits dargelegt, ist es Sache des EPA, sich so zu organisieren, daß eingehende Post unverzüglich oder zumindest innerhalb einiger Tage weitergeleitet wird.

3.5 Darüber hinaus hat nach Artikel 116 EPÜ jeder Verfahrensbeteiligte ein Recht auf mündliche Anhörung. Dieses Recht besteht auch dann, wenn alle übrigen Beteiligten und die Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung für überflüssig halten. An-

In the present case, during the period of six working days, the only action to be taken by the Opposition Division after receiving the withdrawal of the request was to cancel the oral proceedings. No evaluation of new facts or arguments was needed. Therefore, the Board concludes that decision T 10/82 cannot be considered as a precedent for the present case.

3.3 In the present case, the oral proceedings were not cancelled because the letter received by the EPO on 6 December 1989 was not sent in time to the Opposition Division. This failure has to be attributed to the EPO which should be organised in such a way that incoming mail relating to proceedings is promptly forwarded to the competent department, which, with the help of the available technical means of communication such as telephone, telegram, telex or facsimile, should have immediately informed all the parties to the proceedings not only of the withdrawal of the opponent's request, but also of the cancellation of the (unnecessary) oral proceedings. In conclusion, if the EPO had taken in this case all due care required by the circumstances, a period of six working days (which means eight days in total) would have been sufficient to cancel the oral proceedings and to inform the patentee accordingly in due time.

3.4 The patentee's reference to the Guidelines for Examination in the EPO does not help his case. The example given in the last paragraph of Part D-IX, 1.4 of the Guidelines concerns a case where the other parties summoned cannot be informed of the postponement in time. According to the Board, there is no relation between such a case and the present one since, in the present case, it is not reasonable to state that a period of eight days, including six working days, is too short to inform the other parties involved, for example, simply by sending a note by facsimile to the effect that the oral proceedings are cancelled. As already put forward above, it is up to the EPO to organise itself in such a way that incoming mail is promptly forwarded, at least within a couple of days.

3.5 Furthermore, Article 116 EPC gives each party to the proceedings the right to be heard orally. This right stands even if all other parties involved and the Opposition Division believe that the oral proceedings are superfluous. If at a later stage, after the parties have

Dans la présente espèce, durant ce laps de temps de six jours ouvrables, la seule mesure que devait prendre la division d'opposition après avoir reçu la lettre retirant la demande de procédure orale était l'annulation de cette procédure orale. Elle n'avait pas à apprécier des faits ou des arguments nouveaux. En conséquence, la Chambre conclut que la décision T 10/82 ne peut être considérée comme un précédent dans la présente affaire.

3.3 Dans la présente espèce, si la procédure orale n'a pas été annulée, c'est parce que la lettre reçue par l'OEB le 6 décembre 1989 n'avait pas été envoyée en temps utile à la division d'opposition. Cette faute est imputable à l'OEB, celui-ci devant faire en sorte que le courrier reçu concernant une procédure soit transmis sans délai au service compétent, lequel aurait dû informer immédiatement par les moyens techniques de communication existants (téléphone, télégramme, télex ou télécopie) toutes les parties participant à la procédure non seulement du retrait de la demande de l'opposante, mais également de l'annulation de la procédure orale (devenue superflue). Bref, si l'OEB avait fait preuve en l'espèce de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, un laps de temps de six jours ouvrables (soit huit jours au total) aurait été suffisant pour lui permettre d'annuler la procédure orale et d'en informer en temps utile la titulaire du brevet.

3.4 La titulaire du brevet ne saurait en l'occurrence invoquer les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. L'exemple donné dans le point D-IX, 1.4, dernier alinéa des Directives concerne un cas dans lequel les autres parties citées ne peuvent plus être informées en temps utile de l'ajournement. De l'avis de la Chambre, ce cas n'a rien à voir avec la présente espèce, car on ne peut raisonnablement considérer dans la présente affaire qu'une période de huit jours, comprenant six jours ouvrables, est un laps de temps trop court pour permettre à l'OEB d'aviser les autres parties concernées, ne serait-ce qu'en leur envoyant par exemple par télécopie une note les informant de l'annulation de la procédure orale. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, c'est à l'OEB de faire en sorte que le courrier reçu soit transmis rapidement, au moins dans un délai de deux ou trois jours.

3.5 En outre, l'article 116 CBE reconnaît à toute partie à la procédure le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale. Elle conserve ce droit même si la division d'opposition et toutes les autres parties concernées estiment qu'une procédure orale est

dert der Beteiligte, der die mündliche Verhandlung beantragt hat, zu einem späteren Zeitpunkt - nachdem die übrigen Beteiligten bereits geladen worden sind - aus irgendeinem Grund seine Meinung und unterrichtet die Einspruchsabteilung entsprechend, so folgt daraus nicht automatisch, daß dieser Beteiligte erwiesenermaßen unverantwortlich oder böswillig handelt; die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem solchen Verhalten und der Kostenverteilung besteht.

4 Da nach Auffassung der Kammer die Einsprechende das EPA rechtzeitig über die Zurücknahme ihres Antrags auf mündliche Verhandlung unterrichtet hat, entscheidet die Kammer, daß die Kostenentscheidung in der angefochtenen Entscheidung die Folge eines wesentlichen Verfahrensmangels war (s. Nr. 2.2) und daher aufzuheben ist.

5 Bezüglich Artikel 104 EPÜ ist die Kammer in Anbetracht der obigen Ausführungen der Auffassung, daß es nicht der Billigkeit entspricht, die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entstandenen Kosten der Einsprechenden aufzuerlegen. Daher hat jeder Beteiligte im Einspruchsverfahren die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Der Beschwerdegegenstand, der sich auf den Widerruf des Patents bezieht, wird als unzulässig verworfen.
- 2 Die beiden Beschwerdegegenstände, die zum einen den Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung mit der Begründung, daß das EPA die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt hat, und zum anderen die Kostenentscheidung betreffen, sind zulässig.
3. Der Teil der angefochtenen Zwischenentscheidung, der sich auf die Kostenverteilung bezieht, wird aufgehoben
- 4 Das Patent wird auf der Grundlage der der angefochtenen Zwischenentscheidung beigefügten Unterlagen aufrechterhalten
5. Die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entstandenen Kosten werden der Einsprechenden nicht auferlegt.

been summoned, the party which requested the oral proceedings changes its mind, for whatever reason, and correspondingly informs the Opposition Division in time, it does not automatically follow that irresponsible or malicious conduct on the part of that party is proven, so that the Board considers there is no automatic link between such conduct and apportionment of costs.

4. Therefore, considering that the opponent informed the EPO in time that he withdrew his request for oral proceedings, the Board decides that the order of the impugned decision to apportion costs was the consequence of the substantial procedural violation (see section 2.2) and consequently that this particular order must be set aside.

5. Referring to Article 104 EPC, due to the above considerations, the Board considers that there are no reasons of equity to decide that the patentee's costs incurred as a result of the oral proceedings held before the Opposition Division should be borne by the opponent. Accordingly, each party to the opposition proceedings shall meet the costs he has incurred.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The subject of appeal relating to the revocation of the patent is rejected as inadmissible.
2. The subjects of appeal relating to the cancellation of the impugned interlocutory decision on the ground that the EPO did not consider the withdrawal of the request for oral proceedings, and to the apportionment of costs are both admissible.
3. The part of the impugned interlocutory decision relating to the apportionment of costs is set aside
4. The patent is maintained on the basis of the documents accompanying the impugned interlocutory decision.
- 5 The patentee's costs incurred as a result of the oral proceedings held before the Opposition Division are not to be borne by the opponent.

superflue. Si par la suite, après que les parties ont été citées, la partie qui a demandé la tenue d'une procédure orale change d'avis pour une raison quelconque et en informe la division d'opposition en temps voulu, il ne peut être conclu pour autant qu'elle a agi de manière irresponsable ou dans l'intention de nuire. C'est pourquoi la Chambre estime qu'un tel comportement ne doit pas entraîner automatiquement une répartition des frais.

4. Etant donné que l'opposante a informé l'OEB en temps utile qu'elle retirait sa demande de procédure orale, la Chambre conclut donc que la partie du dispositif de la décision incriminée dans laquelle est ordonnée une répartition des frais est entachée d'un vice substantiel de procédure (voir point 2.2) et doit par conséquent être annulée.

5. Se référant à l'article 104 CBE, compte tenu des considérations développées ci-dessus, la Chambre estime qu'il n'est pas équitable d'ordonner que les frais exposés par la titulaire du brevet du fait de la tenue de la procédure orale devant la division d'opposition soient mis à la charge de l'opposante. En conséquence, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. L'objet du recours consistant à demander la révocation du brevet est rejeté comme irrecevable.
2. Les deux autres objets du recours consistant à demander, l'un l'annulation de la décision intermédiaire incriminée au motif que l'OEB n'a pas tenu compte du retrait de la demande de la procédure orale, l'autre la répartition des frais sont recevables.
3. La partie de la décision intermédiaire incriminée concernant la répartition des frais est annulée
4. Le brevet est maintenu sur la base des pièces prises en compte dans la décision intermédiaire attaquée.
5. Les frais exposés par la titulaire du brevet du fait de la tenue de la procédure orale devant la division d'opposition ne sont pas mis à la charge de l'opposante

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 27. Januar 1992 W 15/91 - 3.3.2*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
C. Holtz

Anmelder: Hoechst AG

Stichwort: Herbizide/HOECHST

Artikel: 17(3) a) PCT

Regel: 13.1, 40.1, 40.2 c) PCT

Schlagwort: "Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori (bestätigt) - mehrere unabhängige Erfindungsgruppen"

Leitsatz

Aufgrund des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist die Internationale Recherchenbehörde (IRB) im Rahmen der Erstellung von internationalen Recherchen gleichzeitig zuständig für die Klassifikation der von ihr recherchierten internationalen Anmeldung (siehe Regel 43.3 des PCT-Vertrags). Die IRB verfügt somit aber unverkennbar über eine umfassende Kenntnis des zu verwendenden Prüfstoffs, der laut PCT in einer für Recherchenzwecke geordneten Form vorliegen muß (siehe Artikel 15(4) in Verbindung mit Regel 34 und 36 PCT). Die IRB ist daher das kompetente Organ, um zu beurteilen, welche Klassifikationseinheiten vernünftigerweise für die internationale Recherche heranzuziehen sind. Dies erklärt, warum es gemäß den PCT-Richtlinien im Ermessen der IRB liegt zu entscheiden, ob der Zeitaufwand für eine vollständige Recherche vernachlässigbar gering ist oder nicht (siehe Kapitel VII, Punkt 12 der PCT-Richtlinien).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 12. Oktober 1990 beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP ... eingereicht.

II. Am 30. Januar 1991 richtete das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung zwölf zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT. Darin vertrat die IRB die Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche.

In der Aufforderung wird zunächst darauf hingewiesen, daß die Patentanmeldung herbizide Wirkstoffkombinatio-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 27 January 1992 W 15/91 - 3.3.2*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: A. Nuss
C. Holtz

Applicant: Hoechst AG

Headword: Herbicides/HOECHST

Article: 17(3)(a) PCT

Rule: 13.1, 40.1 and 40.2(c) PCT

Keyword: "Lack of unity a posteriori (confirmed) - multiple independent groups of inventions"

Headnote

Under the Patent Cooperation Treaty (PCT), the International Searching Authority (ISA) is also responsible, when carrying out international searches, for classifying the international application searched by it (see Rule 43.3 PCT). Accordingly, the ISA plainly has extensive knowledge of the documentation to be employed, which according to the PCT must be properly arranged for search purposes (see Article 15(4) in conjunction with Rules 34 and 36 PCT). The ISA is therefore the competent body to judge which classification units are reasonably to be employed for the international search. This explains why, under the PCT guidelines, it is a matter for the ISA to decide whether or not the time required for a complete search is negligible (see Chapter VII, paragraph 12, of the PCT guidelines).

Summary of Facts and Submissions

I. On 12 October 1990 the applicant filed an international application PCT/EP ... with the European Patent Office.

II. On 30 January 1991 the European Patent Office as competent International Searching Authority (ISA) issued, pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, an invitation to the applicant to pay twelve additional search fees because the application did not comply with the requirement of unity of invention.

In the invitation it is first of all pointed out that the patent application relates to herbicidal combinations of active

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 27 janvier 1992 W 15/91 - 3.3.2*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: A. Nuss
C. Holtz

Demandeur: Hoechst AG

Référence: Herbicides/HOECHST

Article: 17(3) a) PCT

Règle: 13.1, 40.1 et 40.2 c) PCT

Mot-clé: "Constatation a posteriori d'absence d'unité de l'invention (oui) - présence de plusieurs groupes d'invention indépendants"

Sommaire

En vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche (cf règle 43.3 PCT). L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche (cf article 15(4) ensemble les règles 34 et 36 PCT). Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale. Ceci explique pourquoi c'est à l'ISA d'apprécier, en application des directives selon le PCT, si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable ou non (cf chapitre VII, paragraphe 12 des directives selon le PCT).

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a déposé le 12 octobre 1990 auprès de l'Office européen des brevets la demande internationale PCT/EP n° ...

II. Le 30 janvier 1991, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), a invité le demandeur à payer douze taxes additionnelles pour la recherche, en application de l'article 17(3)a) et de la règle 40.1 PCT, en signalant qu'il considérait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention

Dans cette invitation, il est tout d'abord indiqué que la demande de brevet porte sur des combinaisons d'agents

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

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

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

nen betrifft, bestehend aus Benzoylcyclohexandion-derivaten (Typ A-Verbindungen) und einer oder mehrerer der in Patentanspruch 1 genannten Typ B-Verbindungen (19 einzeln genannte Typ B-Verbindungen).

Zur Begründung des Einwandes der mangelnden Einheitlichkeit wurde in der Aufforderung dann ausgeführt, daß die Idee, die die aufgeführten Kombinationen unter ein Konzept zusammenfassen könnte, nämlich Benzoylcyclohexandion-derivate mit anderen Herbiziden zu kombinieren, nicht neu sei. Aus EP-A-230 596 (1) und den in der Beschreibung genannten Veröffentlichungen, z. B. EP-A-186 118 (2), Seite 26 und EP-A-137 963 (3), Seite 19, seien Kombinationen von herbiziden Benzoylcyclohexandion-derivaten mit anderen Herbiziden bekannt. Die 19 Typ B-Verbindungen ließen sich somit aufgrund ihrer Struktur in 13 verschiedene Klassen einordnen, deren einziges gemeinsames Merkmal ihre herbizide Eigenschaft sei. Die anmeldungsgemäßen Kombinationen seien daher keine Gruppe von Erfindungen, die im Sinne der Regel 13.1 PCT eine gemeinsame erfinderische Idee verkörperliche.

Die Aufforderung enthielt schließlich am Ende die Aufgliederung der erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen in dreizehn Erfindungsgruppen, nämlich

1. Kombination der Verbindung I mit II oder III.
2. Kombination der Verbindung I mit IV.
3. Kombination der Verbindung I mit V, VI, XI oder XII.
4. Kombination der Verbindung I mit VII oder VIII.
5. Kombination der Verbindung I mit IX.
6. Kombination der Verbindung I mit X.
7. Kombination der Verbindung I mit XIII.
8. Kombination der Verbindung I mit XIV.
9. Kombination der Verbindung I mit XV.
10. Kombination der Verbindung I mit XVI.
11. Kombination der Verbindung I mit XVII.
12. Kombination der Verbindung I mit XVIII oder XIX.
13. Kombination der Verbindung I mit XX.

III. Die Anmelderin hat daraufhin am 27 Februar 1991 sechs der geforderten zusätzlichen Recherchegebühren (die Erfindungen gemäß den von der IRB definierten Erfindungsgruppen 2, 3, 4, 5, 6, 12) unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT entrichtet und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt, daß allen beanspruchten Mitteln, Verfahren zur Herstellung und Anwendungsverfahren gemeinsam sei, daß eine Typ A-Verbindung enthalten bzw.

substances comprising benzoylcyclohexanedione derivatives (type-A compounds) and one or more of the 19 specific type-B compounds mentioned in Claim 1,

To substantiate the objection of lack of unity it was then stated in the invitation that the idea whereby said combinations might be considered as falling under a single concept - combining benzoylcyclohexanedione derivatives with other herbicides - was not new. Combinations of herbicidal benzoylcyclohexanedione derivatives with other herbicides were known from EP-A-230 596 (1) and the publications cited in the description, for example EP-A-186 118 (2), page 26, and EP-A-137 963 (3), page 19. The 19 type-B compounds were accordingly classifiable by structure into 13 different classes whose sole common feature was their herbicidal property. The combinations according to the application were therefore not a group of inventions which, within the meaning of Rule 13.1 PCT, were so linked as to form a single general inventive concept.

The invitation concluded with the classification of the combinations according to the invention into 13 groups of inventions:

1. Combination of compound I with II or III.
2. Combination of compound I with IV.
3. Combination of compound I with V, VI, XI or XII.
4. Combination of compound I with VII or VIII.
5. Combination of compound I with IX.
6. Combination of compound I with X.
7. Combination of compound I with XIII.
8. Combination of compound I with XIV.
9. Combination of compound I with XV.
10. Combination of compound I with XVI.
11. Combination of compound I with XVII.
12. Combination of compound I with XVIII or XIX.
13. Combination of compound I with XX.

III. On 27 February 1991 the applicant then paid six of the requested additional search fees (relating to the ISA's above-defined invention groups 2, 3, 4, 5, 6 and 12) under protest (Rule 40.2(c) PCT), essentially arguing in a reasoned statement that what unified all the claimed compositions, processes of preparation and methods of application was that they contained or made use of a type-A compound combined with one or more further herbi-

herbicides constituées de dérivés de benzoylcyclohexanedione (composés de type A) et d'un ou plusieurs des composés de type B cités dans la revendication 1 (19 composés de type B énumérés individuellement)

L'objection pour absence d'unité de l'invention a été soulevée au motif qu'il n'était pas nouveau de regrouper sous un seul et même concept les combinaisons énumérées, c'est-à-dire de combiner des dérivés de benzoylcyclohexanedione avec d'autres herbicides. L'antériorité EP-A-230 596 (1) ainsi que les publications citées dans la description, par exemple EP-A-186 118 (2), page 26 et EP-A-137 963 (3), page 19, divulguent des combinaisons de dérivés herbicides de benzoylcyclohexanedione avec d'autres herbicides. Dans ces conditions, les 19 composés de type B peuvent être répartis de par leur structure dans 13 classes différentes dont l'unique caractéristique commune est leur propriété herbicide. Les combinaisons selon la demande ne constituent donc pas une pluralité d'inventions formant un concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT.

L'invitation énumérait, en terminant, les treize groupes d'invention dans lesquels se répartissaient les combinaisons des agents selon la demande, à savoir:

1. Combinaison du composé I avec II ou III.
2. Combinaison du composé I avec IV.
3. Combinaison du composé I avec V, VI, XI ou XII.
4. Combinaison du composé I avec VII ou VIII.
5. Combinaison du composé I avec IX.
6. Combinaison du composé I avec X.
7. Combinaison du composé I avec XIII.
8. Combinaison du composé I avec XIV.
9. Combinaison du composé I avec XV.
10. Combinaison du composé I avec XVI.
11. Combinaison du composé I avec XVII.
12. Combinaison du composé I avec XVIII ou XIX.
13. Combinaison du composé I avec XX.

III. Le demandeur a alors acquitté le 27 février 1991 six des taxes additionnelles pour la recherche qui étaient requises (inventions selon les groupes d'invention 2, 3, 4, 5, 6, 12 définis par l'ISA) tout en formulant la réserve visée à la règle 40.2 c) PCT et a pour l'essentiel invoqué comme motif de sa réserve que la caractéristique commune à tous les moyens, procédés de préparation et d'application revendiqués était de contenir ou d'utiliser un com-

eingesetzt werde, und zwar in Kombination mit einem oder mehreren weiteren Herbiziden, die alle zu einer synergistischen Wirkungssteigerung der Typ A-Verbindungen führten.

Außerdem führe eine Aufteilung der Erfindung in Teilerfindungen, wie sie von der IRB verlangt werde, zu einer lückenhaften Recherche, weil dadurch herbizide Mittel mit Kombinationen aus Typ A-Verbindungen und mehreren der Typ B-Verbindungen nicht mehr umfaßt seien.

Entscheidungsgründe

1 Der Widerspruch ist zulässig.

Die Anmelderin hat lediglich sechs der zwölf geforderten zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet, nämlich für die von der IRB definierten Erfindungsgruppen 2, 3, 4, 5, 6 und 12; für keine der Gruppen 7, 8, 9, 10, 11, 13 wurde eine zusätzliche Gebühr entrichtet. Daher braucht die Kammer im vorliegenden Fall lediglich zu untersuchen, ob die Aufforderung hinsichtlich der zusätzlich entrichteten Recherchegebühren gerechtfertigt ist oder nicht.

2. Wie aus Punkt II oben ersichtlich ist, hat die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit auf das im Recherchenbericht angegebene Dokument (1) gestützt. Außerdem wurde auf zwei weitere Dokumente verwiesen, die in der vorliegenden PCT-Anmeldung erwähnt wurden, nämlich Dokument (2) und (3). Insbesondere ist der Begründung zu entnehmen, daß nach Auffassung der IRB die Idee, aufgrund welcher die in Rede stehenden Kombinationen unter einem Konzept zusammengefaßt werden könnten, nämlich Benzoylcyclohexandion-derivate mit anderen Herbiziden zu kombinieren, nicht mehr neu sei, da solche Kombinationen aus dem genannten Stand der Technik bekannt seien. Die vorliegende Anmeldung betreffe daher keine Gruppe von Erfindungen, die im Sinne der Regel 13.1 PCT eine gemeinsame erfinderische Idee verwirkliche.

Wie ohne weiteres erkennbar, wurde im vorliegenden Fall der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung erst "*a posteriori*" erhoben.

3. In der Entscheidung G 1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe ABI. EPA 1991, 155) hat die Große Beschwerdekammer u. a. ausgeführt, daß die IRB berechtigt ist, zur Feststellung der Nichteinheitlichkeit einer internationalen Anmeldung auch die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik in Betracht zu ziehen (Nichteinheitlichkeit "*a posteriori*"). Die Große Beschwerdekammer hat hervorgehoben, daß eine in diesem Zusammenhang vorgenommene Beurteilung der IRB bezüglich der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit, die zu einer derartigen Feststellung der Nichteinheitlichkeit führt, nur als vor-

cides which all caused a synergistic increase in the activity of the type-A compounds.

In the opinion of the applicant, splitting the invention into subsidiary inventions, as demanded by the ISA, would lead to an incomplete search, since herbicidal compositions comprising combinations of type-A compounds and a plurality of the type-B compounds would no longer be included.

Reasons for the Decision

1 The protest is admissible

The applicant has paid only six of the twelve requested additional search fees, for the invention groups 2, 3, 4, 5, 6 and 12, as defined by the ISA; no additional fee was paid for any of the invention groups 7, 8, 9, 10, 11 and 13. Therefore the only issue to be examined by the Board in the present case is whether or not the invitation is justified in respect of the additional search fees paid

2. As is evident from point II above, the ISA has based the objection of lack of unity on document (1) cited in the search report. The ISA further cited two other documents which are mentioned in the present PCT application, documents (2) and (3). The ISA is in particular of the view that the idea whereby the combinations in question might be grouped together under a single concept, that of combining benzoylcyclohexanedione derivatives with other herbicides, is no longer new, since such combinations are known from the cited state of the art. The present application therefore did not relate to a group of inventions which, within the meaning of Rule 131 PCT, were so linked as to form a single general inventive concept.

As is readily apparent, in the present case the objection of lack of unity of the invention was only raised *a posteriori*.

3. In decision G 1/89 of 2 May 1990 (see OJ EPO 1991, 155) the Enlarged Board of Appeal observed, *inter alia*, that the ISA is entitled, when determining whether or not an international patent application complies with the requirement of unity of invention, also to consider the question of novelty and of inventive step compared with the state of the art (non-unity *a posteriori*). The Enlarged Board of Appeal emphasised that if the ISA, when forming such a view of the novelty and the inventive step, arrives at the consideration that the international application lacks unity, it may only be regarded as a provisional opinion, the considera-

posé de type A, et ce, en combinaison avec un ou plusieurs autres herbicides produisant tous un accroissement synergique de l'activité des composés de type A

Le demandeur a en outre déclaré qu'en séparant l'invention en inventions divisionnaires de la manière exigée par l'ISA, on aboutissait à une recherche incomplète et fragmentaire par le fait qu'elle ne tenait plus compte d'herbizides comprenant des composés de type A et plusieurs composés de type B.

Motifs de la décision

1 La réserve est recevable.

Le demandeur n'a acquitté que six des taxes additionnelles pour la recherche sur les douze requises, en l'occurrence celles correspondant aux groupes d'invention 2, 3, 4, 5, 6 et 12 définis par l'ISA; aucune taxe additionnelle n'a été payée pour l'un quelconque des groupes 7, 8, 9, 10, 11 et 13. La Chambre se contentera donc d'examiner si c'est en réponse à une invitation justifiée que les taxes additionnelles ont été payées.

2. Comme il ressort du point II ci-dessus, l'ISA a fondé son objection pour absence d'unité de l'invention sur le document (1) cité dans le rapport de recherche. Elle a en outre fait référence à deux autres documents mentionnés dans la demande PCT en cause, à savoir les documents (2) et (3). On peut notamment lire dans l'exposé des motifs que, d'après l'ISA, il n'est pas nouveau de regrouper les combinaisons en question sous un seul et même concept, c'est-à-dire de combiner des dérivés de benzoylcyclohexanedione avec d'autres herbicides, étant donné que de telles combinaisons sont connues suivant l'état de la technique cité. La demande en cause ne porte donc pas sur une pluralité d'inventions formant un concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT.

Comme cela apparaît clairement, l'objection pour absence d'unité de l'invention n'a, dans la présente espèce, été soulevée qu'*a posteriori*.

3. Dans la décision G 1/89 en date du 2 mai 1990 (cf. JO OEB 1991, 155), la Grande Chambre de recours a entre autres dit que, pour constater l'absence d'unité d'invention d'une demande internationale, l'ISA peut examiner également la question de la nouveauté et de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique (défaut d'unité constaté "*a posteriori*"). La Grande Chambre de recours a souligné que l'appréciation portée ainsi par l'ISA sur la nouveauté et l'activité inventive, appréciation qui conduit à constater ce défaut d'unité d'invention, ne saurait être qu'un avis provisoire; cela a pour seul effet au plan de la pro-

läufige Meinung anzusehen sei; die Feststellung habe nur die verfahrensrechtliche Wirkung, das Sonderverfahren gemäß Artikel 17 und Regel 40 PCT einzuleiten, und sei daher keine Sachprüfung im normalen Sinne des Begriffes (Entscheidungsgründe Punkt 8.1).

4. Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind herbizide Mittel, gekennzeichnet durch einen wirksamen Gehalt einer oder mehrerer Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder deren Salze (Typ A-Verbindungen)

...

5. Von den in der Aufforderung der IRB genannten Dokumenten kommt nach Auffassung der Kammer Dokument (1) dem beanspruchten Gegenstand am nächsten, da dieser Stand der Technik **synergistisch** wirksame Herbizidzusammensetzungen beschreibt, bestehend aus ...

Gegenüber Dokument (1) bestand für den Fachmann daher die Aufgabe darin, weitere Alternativen für die vorbeschriebenen synergistisch wirksamen Herbizidzusammensetzungen zu finden.

Als Lösung dieser Aufgabe wurde gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung eine Kombination von einem Herbizid aus der Reihe der Benzoylcyclohexandion-derivate mit zumindest einer der Verbindungen (II) - (XX) beansprucht.

6. Obwohl die zu der vorliegenden Anmeldung erwähnten Dokumente (2) und (3) nicht ausdrücklich synergistisch wirksame Herbizidkombinationen beschreiben, sind nach Auffassung der Kammer nichtsdestoweniger zumindest einige der nun beanspruchten Herbizidzusammensetzungen dort neuheitsschädlich vorbeschrieben, da es bei der Lösung der oben gestellten Aufgabe lediglich darauf ankommt, bestimmte Herbizidverbindungen miteinander zu kombinieren. Beide Dokumente beschreiben nämlich nicht nur eine Vielzahl an erfindungsgemäßen Benzoylcyclohexandion-derivaten (I), sondern auch eine Reihe von anderen Herbiziden, die mit den erstgenannten als **Kombination** vorgeschlagen werden, so z. B. 2-Benzthiazol-2-yloxy-N-methyl-acetanilid und S-Ethylhexahydro-1 H-azepincarbamidsäurethiolester (siehe Dokument (2), Anspruch 1 und Seite 26, Zeilen 6 und 18/19; Dokument (3) Anspruch 1 und Seite 19, Zeilen 6 und 18/19). Letztere entsprechen den erfindungsgemäßen Verbindungen (X) und (V). Die im vorliegenden Fall beanspruchte Kombination der Verbindungen (I) mit (V) oder (X) sind somit eindeutig aus Dokument (2) bzw (3) bekannt. Es ist daher unerheblich, daß diese teilweise Vorwegnahme des Anmeldegegenstandes eher zufällig erfolgte.

tion has only the procedural effect of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is therefore not a substantive examination in the normal sense of that term (Reasons for the Decision, point 8.1).

4 The present application relates to herbicidal compositions, characterised by an effective content of one or more compounds of the general formula (I) or salts thereof (type-A compounds)

...

5 Of the documents mentioned in the ISA's invitation, the Board is of the view that document (1) comes closest to the claimed subject-matter, since this prior art describes **synergistically** active herbicidal compositions comprising ...

Against the background of document (1), therefore, the problem for a person skilled in the art was to find further alternatives for the aforescribed synergistically active herbicidal compositions.

As a solution to this problem Claim 1 of the present application claims a combination of a herbicide of the series of the benzoylcyclohexanedione derivatives with at least one of the compounds (II) - (XX).

6. Although documents (2) and (3) cited in connection with the present application do not expressly describe synergistically active combinations of herbicides, it is none the less the view of the Board that at least some of the herbicidal compositions now claimed are anticipated there, since to solve the above-stated problem it is merely necessary to combine certain herbicidal compounds with one another. This is because the two documents describe not only a multiplicity of benzoylcyclohexanedione derivatives (I) according to the invention, but also a series of other herbicides which are proposed for use in **combination** with the former, for example 2-benzothiazol-2-yloxy-N-methyl-acetanilide and S-ethylhexahydro-1 H-azepine-1 -carbothioate (see document (2), Claim 1 and page 26, lines 6 and 18/19; document (3), Claim 1 and page 19, lines 6 and 18/19). The latter correspond to compounds (X) and (V) according to the invention. The combinations of compounds (I) with (V) or (X) claimed in the present case are thus clearly known from documents (2) and (3) respectively. It is therefore immaterial that this partial anticipation of the subject-matter of the application was something of a matter of chance.

cédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT, et ne constitue donc pas un examen quant au fond au sens habituel du terme (motifs de la décision, point 8.1).

4. La présente demande concerne des moyens herbicides caractérisés par une quantité active d'un ou de plusieurs composés de formule générale (I) ci-après ou de leurs sels (composés de type A).

...

5. Parmi les documents cités par l'ISA dans son invitation à payer les taxes, le document (1) est, de l'avis de la Chambre, celui qui se rapproche le plus de l'objet revendiqué car il décrit des compositions d'herbicides actives par **synergie** comprenant ...

Parrapport au document (1), la tâche de l'homme du métier consistait donc à trouver d'autres variantes aux compositions herbicides actives par synergie qui étaient divulguées

La solution proposée à ce problème figurait dans la revendication 1 de la présente demande qui revendiquait une combinaison entre un herbicide du groupe des dérivés de benzoylcyclohexanedione et au moins l'un des composés (II) à (XX).

6. Bien que les documents (2) et (3) mentionnés dans la demande ne décrivent pas expressément des combinaisons d'herbicides actives par synergie, la Chambre estime qu'au moins quelques-unes des compositions d'herbicides revendiquées sont divulguées dans ces documents de telle façon qu'elles détruisent la nouveauté de l'invention, vu que pour résoudre le problème exposé ci-dessus, il suffit de combiner des composés herbicides déterminés. Les deux documents ne se bornent pas à décrire une série de dérivés de benzoylcyclohexanedione (I) selon l'invention; ils citent aussi un grand nombre d'autres herbicides proposés comme pouvant former une **combinaison** avec les premiers, tels par exemple le 2-benzothiazole-2-yloxy-N-méthylacétanilide et le thioester de l'acide carbamique - S-éthylhexahydro-1-H-azépine (cf. document (2), revendication 1 et page 26, lignes 6 et 18/19; document (3), revendication 1 et page 19, lignes 6 et 18/19). Ces derniers correspondent aux composés (X) et (V) selon l'invention. Les combinaisons entre les composés (I) et (V) ou (X) revendiquées dans la présente espèce sont donc incontestablement connues suivant les documents (2) et (3). Aussi importe-t-il peu que cette divulgation antérieure partielle de l'objet de la demande ait été plutôt le fait du hasard.

Dieser Befund für sich hat aber im vorliegenden Fall keine Auswirkungen auf die Einheitlichkeit der Erfindung, da hierdurch lediglich nachgewiesen wurde, daß einige der beanspruchten Lösungen nicht mehr neu sind. Daraus ergibt sich jedoch keineswegs automatisch, daß der Anmeldungsgegenstand nicht auf einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee beruht. Dem Einwand der mangelnden Neuheit kann der Anmelder nämlich im Laufe der späteren Sachprüfung beispielsweise dadurch abhelfen, daß er den Anmeldungsgegenstand durch geeignete Maßnahmen gegenüber dem neuheitsschädlichen Stand der Technik einschränkt (vgl. W 5/85 vom 21 März 1986, insbesondere Punkt 10 der Entscheidungsgründe und W 10/89 vom 27. September 1991, insbesondere Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

7. Wie aus Punkt 4 und 5 oben ersichtlich, besteht die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe in einer Reihe von Herbizidkombinationen, die gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik **reine Alternativen** darstellen, und zwar aufgrund ihrer Gleichwertigkeit mit letzterem. Da dem Fachmann bei der Suche nach der Lösung aber bereits aus Dokument (1) bekannt war, daß er als festen oder unveränderlichen Bestandteil einer synergistischen Herbizidzusammensetzung ein Benzoylcyclohexandion-derivat verwenden konnte, bestand seine Arbeit daher vornehmlich darin, andere Zweitverbindungen als die schon bekannten zu finden. Es ist nicht undenkbar, daß er dabei eine Anzahl von Verbindungen hätte finden können, die aufgrund ihres strukturellen Zusammenhangs **eine** Familie von Verbindungen gebildet hätten und wodurch die Lösung der Aufgabe aus lediglich **einer** Alternative hätte bestehen können. Das Ergebnis dieser Suche waren aber nicht Verbindungen eines bestimmten Types, die der Fachmann innerhalb **einer** bestimmten Familie oder Klasse von chemischen Verbindungen finden konnte, sondern - wie von der IRB treffend bemerkt - eine nicht geringe Anzahl von Verbindungen, die aufgrund erheblicher Strukturunterschiede in nicht weniger als dreizehn untereinander völlig unabhängige Gruppen oder Klassen von Stoffverbindungen zerfallen. Dies hat die Anmelderin in ihrem Widerspruch nicht bestritten. Von einer einheitlichen Lösung der Aufgabe kann aber bei dieser Sachlage keine Rede sein. Vielmehr gibt es im vorliegenden Falle in Nebeneinander von insgesamt dreizehn völlig unabhängigen Lösungswegen, die in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen. Eine einzige allgemeine erfinderische Idee ist somit nicht zu erkennen.

8 Die vorstehenden Ausführungen machen außerdem deutlich, daß eine vollständige Recherche sich nicht dar-

However, in the present case this finding of itself has no repercussions on the question of unity of the invention, since it merely shows that some of the claimed solutions are no longer new. Yet it certainly does not follow automatically that the subject-matter of the application is not based on a single general inventive concept. This is because in the course of the later substantive examination the applicant can for example remedy the objection of lack of novelty by restricting the subject-matter of the application by suitable measures compared with the novelty-destroying state of the art (cf. W 5/85 of 21 March 1986, in particular point 10 of the Reasons for the Decision, and W 10/89 of 27 September 1991, in particular point 6 of the Reasons).

7. As is clear from points 4 and 5 above, the solution according to the invention consists in a series of combinations of herbicides which, owing to their equivalence with the closest state of the art, represent **pure alternatives** to it. Since, however, the skilled person seeking a solution already knew from document (1) that a benzoylcyclohexanedione derivative could be used as the fixed or invariant constituent of a synergistic herbicidal composition, his task was therefore chiefly to find other second compounds than those already known. It is not inconceivable that he would have been able to find a number of compounds which because of their structural similarity would have formed a **single** family of compounds so that the solution to the problem could have consisted of merely a **single** alternative. However, the search uncovered not compounds of a certain type which the person skilled in the art could locate within a **single** specific family or class of chemical compounds but - as was pertinently noted by the ISA - a not inconsiderable number of compounds which, owing to appreciable structural differences, fall into no fewer than thirteen completely independent groups or classes of compounds. This was not disputed by the applicant in his protest. In these circumstances, however, there can be no question of a unitary solution to the problem. On the contrary, in the present case there is a juxtaposition of no less than thirteen completely independent solutions which are totally unrelated to one another. There is accordingly no evidence of a single general inventive concept.

8 The above observations also make it clear that a comprehensive search must go further than merely searching

Cette constatation n'a en soi, dans la présente affaire, aucune incidence sur les conclusions concernant l'unité de l'invention, car elle montre simplement que quelques-unes des solutions revendiquées ne sont plus nouvelles. Or il n'y a pas lieu d'en conclure automatiquement que l'objet de la demande ne repose pas sur un seul concept inventif général. Le demandeur peut par exemple répondre à l'objection de défaut de nouveauté, au stade ultérieur de l'examen quant au fond, en limitant l'objet de la demande de manière adéquate par rapport à l'état de la technique qui l'antécédentise (cf. décision W 5/85 en date du 21 mars 1986, notamment le point 10 des motifs, et décision W 10/89 en date du 27 septembre 1991, notamment le point 6 des motifs).

7. Comme le montrent les points 4 et 5 ci-avant, la solution du problème selon l'invention consiste à proposer une série de combinaisons d'herbicides constituant **de pures variantes** par rapport à celles de l'état de la technique le plus proche, du fait qu'elles sont de même valeur. Toutefois, vu que l'homme du métier à la recherche de la solution savait déjà par le document (1) qu'il pouvait utiliser un dérivé de benzoylcyclohexanedione comme partie fixe ou invariable d'une composition herbicide synergique, sa tâche consistait alors principalement à trouver des combinaisons nouvelles avec un deuxième composé. On peut imaginer qu'il ait ce faisant pu trouver un ensemble de composés qui auraient constitué **une** famille en raison de leur rapport structurel, la solution du problème n'étant alors donnée que par **une** seule variante. En définitive, il n'a pas trouvé de composés d'un type donné au sein d'**une** seule classe ou famille donnée de composés chimiques, mais - comme l'ISA l'a fait remarquer à juste titre - un nombre non négligeable de composés se répartissant dans pas moins de treize groupes ou classes de composés entièrement indépendants du fait de différences structurelles notables. Le demandeur n'a d'ailleurs pas contesté cela dans sa réserve. Il ne saurait donc s'agir ici d'une solution unique, mais plutôt de la juxtaposition d'un total de treize solutions indépendantes, c'est-à-dire n'ayant aucun lien entre elles. On ne peut donc discerner ici de concept inventif général unique.

8 Ce qui précède montre en outre clairement qu'une recherche complète ne peut se borner aux composés de type A

in erschöpfen kann, lediglich die Verbindungen vom Typ A zu recherchieren. Eine vollständige Recherche setzt mithin weitere gezielte Recherchen nach Veröffentlichungen zu Verbindungen vom Typ B voraus. Unter diesen Umständen ist nicht einzusehen, warum die IRB außer der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung (Erfindungsgruppe 1) auch alle zusätzlich beanspruchten Erfindungen vollständig hätte recherchieren sollen.

Wie aus den PCT-Richtlinien ersichtlich, ist die IRB dazu angehalten, bei mangelnder Einheitlichkeit "*a posteriori*" eine vollständige Recherche für alle Erfindungen durchzuführen, wenn der zusätzliche Zeitaufwand gering ist, und zwar vor allem dann, wenn die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind und keine von ihnen Recherchen in zusätzlichen Klassifikationseinheiten erfordert. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist im Einzelfall eine Tatfrage. Hierzu möchte die Kammer folgendes bemerken:

Aufgrund des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist die Internationale Recherchenbehörde (IRB) im Rahmen der Erstellung von internationalen Recherchen gleichzeitig zuständig für die Klassifikation der von ihr recherchierten internationalen Anmeldungen (siehe Regel 43.3 des PCT-Vertrags). Die IRB verfügt somit aber unverkennbar über eine umfassende Kenntnis des zu verwendenden Prüfstoﬀs, der laut PCT in einer für Recherchenzwecke geordneten Form vorliegen muß (siehe Artikel 15 (4) in Verbindung mit Regel 34 und 36 PCT). Die IRB ist daher das kompetente Organ, um zu beurteilen, welche Klassifikationseinheiten vernünftigerweise für die internationale Recherche heranzuziehen sind. Dies erklärt, warum es gemäß den PCT-Richtlinien im Ermessen der IRB liegt zu entscheiden, ob der Zeitaufwand für eine vollständige Recherche vernachlässigbar gering ist oder nicht (siehe Kapitel VII, Punkt 12 der PCT-Richtlinien). Da im vorliegenden Falle die Durchführung einer als vollständig anzusehenden Recherche weitere Recherchen voraussetzt, hat die Kammer keinen Grund daran zu zweifeln, daß die IRB dieses Ermessen nicht korrekt ausgeübt hat.

Unter diesen Umständen kann der IRB auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, ihre Aufteilung der Erfindung führe zu einer lückenhaften Recherche. Diese ergibt sich vielmehr aus dem nachgezeigten Mangel an Einheitlichkeit der Erfindung und der daraus resultierenden Vielzahl an Erfindungsgegenständen, die mehr als eine Recherche erfordern.

9. Aus alledem folgt, daß entgegen der Auffassung der Anmelderin die anmeldungsgemäßen Erfindungsgruppen 2 bis 6 und 12 keine einheitliche Erfin-

for compounds of type A. A comprehensive search must consequently also involve further specific searches for publications concerning compounds of type B. In these circumstances the Board does not see why the ISA, apart from the invention first mentioned in the claims (invention group 1), should have searched in full all the additional inventions claimed.

As is clear from the PCT guidelines, the ISA has a duty, where lack of unity has become apparent *a posteriori*, to carry out a comprehensive search for all the inventions, provided the additional time required is minimal, in particular when the inventions are very similar from the aspect of the inventive concept and none of them requires searches in additional classification units. Whether these preconditions are fulfilled in a particular case is a question of fact. On this point the Board would comment as follows:

Under the Patent Cooperation Treaty (PCT), the International Searching Authority (ISA) is also responsible, when carrying out international searches, for classifying the international applications searched by it (see Rule 43.3 PCT). Accordingly, the ISA plainly has extensive knowledge of the documentation to be employed, which according to the PCT must be properly arranged for search purposes (see Article 15(4) in conjunction with Rules 34 and 36 PCT). The ISA is therefore the competent body to judge which classification units are reasonably to be employed for the international search. This explains why, under the PCT guidelines, it is a matter for the ISA to decide whether or not the time required for a complete search is negligible (see Chapter VII, paragraph 12, of the PCT guidelines). Since in the present case the execution of a search which might be considered comprehensive presupposes further searches, the Board has no reason to doubt that the ISA exercised its judgment correctly.

In these circumstances, furthermore, the ISA is not open to the criticism that its subdivision of the invention led to an incomplete search. On the contrary, the incomplete search is a result of the demonstrated lack of unity of the invention and of the resulting multiplicity of subject-matters, which require more than one search.

9. In conclusion the Board considers that, contrary to the applicant's view, the invention groups 2 to 6 and 12 according to the application do not

Elle doit en effet s'étendre aux publications portant sur des composés de type B. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi l'ISA aurait dû également effectuer une recherche complète pour toutes les autres inventions revendiquées en plus de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (groupe d'invention 1)

Comme il ressort des directives selon le PCT, l'ISA est tenue d'effectuer une recherche complète pour toutes les inventions en cas de défaut d'unité de l'invention constaté "*a posteriori*", lorsque le temps supplémentaire à y consacrer est limité et notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan du concept inventif et qu'aucune d'entre elles n'exige de recherches dans d'autres unités de classification. Si ces conditions sont réalisées dans un cas particulier, c'est une question de fait. La Chambre tient à ce sujet à faire observer ce qui suit.

En vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche (cf. règle 43.3 PCT). L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche (cf. article 15(4) ensemble les règles 34 et 36 PCT). Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale. Ceci explique pourquoi c'est à l'ISA d'apprécier, en application des directives selon le PCT, si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable ou non (cf. chapitre VII, paragraphe 12 des directives selon le PCT). Etant donné que, dans la présente espèce, l'exécution d'une recherche complète impliquerait d'autres recherches, la Chambre n'a aucune raison de douter que l'ISA ait fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation.

Dans ces conditions, on ne peut non plus reprocher à l'ISA que sa manière de diviser l'invention entraîne une recherche incomplète et fragmentaire, ce résultat étant dû par contre au manque d'unité de l'invention devenu apparent après coup et par conséquent à la multiplicité d'objets qui exigent plus d'une recherche.

9. Il découle de ce qui précède que, contrairement à l'avis du demandeur, les groupes d'invention 2 à 6 et 12 selon la demande ne constituent pas une

ding darstellen. Die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren für jeden dieser Erfindungsgegenstände ist somit zu Recht ergangen.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT wird zurückgewiesen.

constitute a unitary invention. The ISA was accordingly right to issue an invitation to pay additional search fees for each of these subject-matters.

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

The protest under Rule 40 2(c) PCT is dismissed.

invention unique. C'est donc à bon droit que l'ISA a invité le demandeur à payer des taxes additionnelles pour la recherche afférente à chacun de ces objets de l'invention.

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

La réserve visée à la règle 40.2 c) PCT est rejetée

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Eposium®: Gentechnik - die
neue Herausforderung**

Die erste Veröffentlichung der Schriftenreihe des Europäischen Patentamts "Eposcript" liegt nunmehr vor. Sie beinhaltet den Konferenzverlauf des Eposiums vom 20. November 1992 über "Gentechnik - die neue Herausforderung" und die preisgekrönten Arbeiten zum Förderpreis des EPA zum Thema Patente und Ethik. Der Band kostet DM 60,- (plus DM 10,- für Porto und Versand). Die Bestellung erfolgt über die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien.

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Eposium®: Genetic engineer-
ing - the new challenge**

The first publication in the European Patent Office's "Eposcript" series is now available. It contains the proceedings of the Eposium which was held on 20 November 1992 on the subject of "Genetic engineering - the new challenge" and the prize-winning entries in the EPO's essay competition on the topic of "Patents and ethics". It costs DEM 60 (plus DEM 10 postage and packing) and can be ordered from the EPO's sub-office in Vienna, which is responsible for the distribution of publications.

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Eposium®: Génie génétique-
le nouveau défi**

La première publication de la collection "Eposcript" de l'Office européen des brevets est à présent disponible. Elle rend compte du déroulement de la conférence-débat Eposium du 20 novembre 1992 qui avait pour sujet "Génie génétique - le nouveau défi", et contient les travaux primés lors du concours de l'OEB placé sous le thème "Brevet et éthique". Le volume coûte 60 DEM (plus 10 DEM de frais de port et d'emballage). Les commandes doivent être adressées à l'agence de l'Office à Vienne, compétente pour l'envoi des documents.

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***

BE Belgien / Belgium / Belgique**Löschungen / Deletions / Radiations**

Verdonck, Maria R.H. (BE) - R. 102(1)
Vossenlaan 5
B-2340 Beerse

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

ligner, Wolfgang Eugen (DE)
Im Holder 6
CH-4310 Rheinfelden

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

Albrecht, Günter (DE)
c/o Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG
Klopstockweg 10
D-06484 Quedlinburg

Andrejewski, Walter (DE)
Patentanwälte
Andrejewski, Honke & Partner
Postfach 10 02 54
D-45002 Essen

Asch, Konrad (DE)
Wolfgang-Höfer-Straße 6
D-85049 Ingolstadt

Baum, Wolfgang (DE)
MTU Motoren- und Turbinen-Union
München GmbH
Postfach 50 06 40
D-80976 München

Baumann, Horst (DE)
NAGEMA AG Dresden
Breitscheidstraße 38
D-01237 Dresden

Beck-Seyffer, Karl Heinz (DE)
c/o Siemens AG
GR PA 5
Postfach 22 16 34
D-80506 München

Beyer, Rudi (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Rudi Beyer
Am Dickelsbach 8
D-40883 Ratingen

Blochberger, Rainer (DE)
Ehrensteinstraße 40
D-04105 Leipzig

Bock, Gerhard (DE)
Helmholtzweg 4
D-07743 Jena

Diercks, Herbert (DE)
Grünstraße 18
D-14482 Potsdam

Doege, Eberhard (DE)
An der Magistrale 87
D-06124 Halle

Felke, Hans-Jürgen (DE)
Patentanwälte Felke & Walter
Normannenstraße 1-2
D-10367 Berlin

Führung, Dieter (DE)
Hirschelgasse 1
D-90403 Nürnberg

Garberding, Manfred (DE)
Dr.-Martin-Luther-King-Straße 2, 7/2
D-19061 Schwerin

* 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

- Gleiss, Alf-Olav (DE)
Gleiss & Große
Patentanwaltskanzlei
Maybachstraße 6 A
D-70469 Stuttgart
- Göbel, Claus (DE)
Friedlander Straße 37
D-12489 Berlin
- Große, Rainer (DE)
Gleiss & Große
Patentanwaltskanzlei
Maybachstraße 6 A
D-70469 Stuttgart
- Gulde, Klaus W (DE)
Patentanwälte Guide & Ziebig
Wilhelm-Pieck-Straße 3
D-10119 Berlin
- Hamilton, Eberhard (DE)
AEG Aktiengesellschaft
Patente und Lizenzen
D-14191 Berlin
- Hanelt, Holger (DE)
Sandower Hauptstraße 21
D-03042 Cottbus
- Haschick, Gerald (DE)
Schmellwitzer Straße 125
D-03044 Cottbus
- Haussingen, Peter (DE)
Franz-Hegmann-Straße 70
D-06526 Sangerhausen
- Heinze, Dagmar (DE)
Raoul-Wallenberg-Straße 21
D-12679 Berlin
- Heinze, Ekkehard (DE)
Pacelliallee 43-45
D-14195 Berlin
- Herklotz, Manfred (DE)
Ingenieurbetrieb Anlagebau
Leipzig GmbH
Prager Straße 24-28
D-04103 Leipzig
- Hiss, Ludwig (DE)
c/o Körber AG
Patentabteilung
D-21027 Hamburg
- Hoene, Dieter (DE)
c/o Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik GmbH
Postfach 10 03 10
D-78403 Konstanz
- Höchtel, Walter (DE)
Schwabenstraße 54
D-90459 Nürnberg
- Kaminsky, Brigitte (DE)
Thüringer Agentur für
Technologietransfer und
Innovationsförderung
D-07549 Gera
- Kemnitz, Karl Heinz (DE)
Knorr Bremse Berlin
Landsberger Allee 399
D-12681 Berlin
- Kies, Jörg (DE)
Landsberger Allee 253
D-13055 Berlin
- Kimpel, Christine (DE)
Herberts GmbH
Postfach 20 08 54
D-42271 Wuppertal
- Krause, Hartmut (DE)
Kraftwerks- und Anlagenbau AG
Berlin-Marzahn
Allee der Kosmonauten 32
D-12681 Berlin
- Kreuz, Georg Maria (DE)
Aising
Farrenpointstraße 5 A
D-83026 Rosenheim
- Kronz, Hermann (DE)
Kegelfeldstraße 24
D-83064 Raubling
- Kühn, Hans-Christian (DE)
c/o Heraeus Holding GmbH
Stabstelle Schutzrechte
Heraeusstraße 12-14
D-63450 Hanau
- Künitz, Heinz (DE)
Erich-Mühsam-Straße 9
D-04425 Taucha
- Liedtke, Klaus (DE)
Cyriakstraße 27
Postfach 956
D-99019 Erfurt
- Lindner, Katja (DE)
Leuna Werke AG
Am Haupttor
D-06236 Leuna
- Meyer-Roxlau, Reiner Ferdinand (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Reiner F. Meyer-Roxlau
Rottenbacher Straße 50
D-82166 Gräfelfing
- Olbricht, Karl Heinrich (DE)
Patentanwalt Karl Olbricht
Postfach 11 43
D-35095 Weimar/Lahn
- Petrasch, Günter (DE)
Ingenieurbetrieb Agritechnik GmbH
Postfach 57
D-01841 Neustadt
- Riebow, Bernd (DE)
ABB Kraftwerke Berlin GmbH
Kurze Straße 5-6
D-13184 Berlin
- Rother, Bernhard (DE)
Danziger Straße 5
D-18107 Rostock
- Rupp, Herbert (DE)
c/o Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik GmbH
Postfach 10 03 10
D-78403 Konstanz
- Schimitzek, Erich (DE)
Franz-Hegmann-Straße 70
D-06526 Sangerhausen
- Schneider, Henry (DE)
Gleiss & Große
Patentanwaltskanzlei
Petersburger Straße 73
D-10249 Berlin
- Steinruck, Wolfgang (DE)
Berliner Straße 185
D-07546 Gera
- Stöckel, Henry (DE)
August-Bebel-Straße 24
D-09435 Scharfenstein

Suchy, Herbert (DE)
c/o Byk Gulden Lomborg
Chemische Fabrik GmbH
Postfach 10 03 10
D-78403 Konstanz

Tille, Jürgen (DE)
Halleoren Straße 29
D-06122 Halle

Waldorf, Albert (DE)
Angerstraße 4
D-82317 Starnberg

Wehr, Jörg (DE)
Agnes-Miegel-Straße 31
D-81927 München

Weidtmann, Rainer (DE)
Reutherstraße 7
Postfach 16 16
D-53763 Hennef

Weigel, Rolf (DE)
Roseggerstraße 5
D-04289 Leipzig

Wicht, Dieter (DE)
Gelfertstraße 56
D-14195 Berlin

Willenberg, Ulrich (DE)
Melitta
Haushaltsprodukte GmbH & Co KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden

Wolf, Ulrich (DE)
c/o Byk Gulden Lomborg
Chemische Fabrik GmbH
Postfach 10 03 10
D-78403 Konstanz

Zeitler, Giselher (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. G Zeitler
Postfach 26 02 51
D-80059 München

Ziebig, Marlene (DE)
Patentanwälte Gulde & Ziebig
Wilhelm-Pieck-Straße 3
D-10119 Berlin

Zindel, Dieter (DE)
c/o Siemens AG
Postfach 21 12 62
D-76162 Karlsruhe

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Grafe, Dieter (DE) - R.102(1)
Borngraben 30
D-01157 Dresden

ES Spanien/ Spain/ Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Gonzalez Gomez, Maria Virtudes (ES)
C/ Sta. Maria Magdalena 20, 2.o B
E-28016 Madrid

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Bonnetat, Christian (FR)
Cabinet Bonnetat
23, rue de Saint Petersburg
F-75008 Paris

Colombe, Michel (FR)
Bull S.A.
Tour Bull Cédex 74
PC/TB 2803
F-92039 Paris La Défense

Corlu, Bernard Edouard (FR)
Bull S.A.
Tour Bull Cédex 74
PC/TB 2803
F-92039 Paris La Défense

Debay, Yves (FR)
Bull S A
Tour Bull Cédex 74
PC/TB 2803
F-92039 Paris La Défense

Denis, Hervé (FR)
Bull S.A.
Tour Bull Cédex 74
PC/TB 2803
F-92039 Paris La Défense

Gouesmel, Daniel (FR)
Bull S.A.
Tour Bull Cédex 74
PC/TB 2803
F-92039 Paris La Défense

Moretti, René (FR)
Cabinet Beau de Loménie
232, Avenue du Prado
F-13295 Marseille Cédex 08

Pinguet, André (FR)
Cabinet de Propriété Industrielle
CAPRI S.a.r.l.
94, Avenue Mozart
F-75016 Paris

Schwartz, Guillaume (FR)
40, rue du Mont Valérien
F-92210 Saint Cloud

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

Blakemore, Frederick Norman (GB)
Orchard House
Sparsholt
GB-Winchester, Hampshire S021 2NJ

Gunning, William John (GB)
41 Lea Wood Road
GB-Fleet, Hants GU1 8AN

Jones, Stephen Francis (GB)
Boodle Hatfield
43 Brook Street
GB-London W1Y 2BL

Kinrade, John (GB)
British Gas plc
Intellectual Property Department
59 Bryanston Street
GB-London W1A 2AZ

Morgan, David James (GB)
British Gas plc
Intellectual Property Department
59 Bryanston Street
GB-London W1A 2AZ

Shaw, Laurence (GB)
Metropolitan House
5th Floor
1 Hagley Road
Edgbaston
GB-Birmingham B168TG

Sperling, David (GB)
87 Hendon Way
GB-London NW2 2LY

IE Irland / Ireland / Irlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kinsella, Gerald (IE)
c/o F.R. Kelly & Co.
27 Clyde Road
Ballsbridge
IRL-Dublin 4

O'Sullivan, Gearoid Patrick (IE)
c/o F.F. Gorman & Co.
Clifton House
Lower Fitzwilliam Street
IRL-Dublin 2

Smyth, Shane (IE)
c/o F.R. Kelly & Co.
27 Clyde Road
Ballsbridge
IRL-Dublin 4

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

Caldegren, Bo (SE)
Awapatent AB
Södra Hamngatan 37-41
P O Box 11394
S-404 28 Göteborg

Ferkinghoff, Claes Göran (SE)
Awapatent AB
Södra Hamngatan 37-41
P O Box 11394
S-404 28 Göteborg

Franzén, Lars Hjalmar (SE)
Awapatent AB
Södra Hamngatan 37-41
P O Box 11394
S-404 28 Göteborg

Hedefält, Dag (SE)
Försvarets Materielverk
Patentenheten
S-115 88 Stockholm

Lindberg, Klas Valter Bo (SE)
Awapatent AB
Södra Hamngatan 37-41
P O Box 11394
S-404 28 Göteborg

Robinson, Siv Marianne (SE)
Försvarets Materielverk
Patentenheten
S-115 88 Stockholm

Rodénus, Arne (SE)
Awapatent AB
Södra Hamngatan 37-41
P.O. Box 11394
S-404 28 Göteborg

Ryrlén, J. Evert (SE)
Awapatent AB
Södra Hamngatan 37-41
P O Box 11394
S-404 28 Göteborg

Söderström, Bengt Ake (SE)
Försvarets Materielverk
Patentenheten
S-115 88 Stockholm

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Deutschland

Urteil des Bundesgerichts-
hofs, X. Zivilsenat, vom
12. Juli 1990
(X ZR 121/88)*

Stichwort:
Befestigungsvorrichtung II

§ 14 PatG 1981; Artikel 69 EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich des
Patents - abhängige Erfindung -
Benutzung des allgemeinen Gedan-
kens eines Patentanspruchs" -
"Keine schutzbeschränkende Wir-
kung von Funktions- und Wirkungs-
angaben im Anspruch eines Sach-
patents"

Leitsätze

1. In den Schutzbereich eines Patents
können auch solche Ausführungsfor-
men fallen, die von der geschützten
Lehre Gebrauch machen und zugleich
eine erfinderische weitere Ausgestal-
tung verwirklichen; es handelt sich
dann um eine abhängige Erfindung.

2. Eine Patentverletzung mit äquivalen-
ten Mitteln ist auch dann gegeben,
wenn die konkrete Ausführungsform in
einem oder in mehreren Merkmalen
als Ausgestaltung einer allgemeineren
Aussage zu verstehen ist, die der Fach-
mann der im Patentanspruch um-
schriebenen und in der Patentbe-
schreibung erläuterten Ausbildung als
gleichwirkend entnehmen kann. Unter
diesen Voraussetzungen kommt es
nicht darauf an, ob auch die konkrete
Ausgestaltung für den Fachmann na-
heliegend war oder erfinderisch ist.

3. Wenn eine Ausführungsform von
den Merkmalen eines Patentanspruchs
in deren räumlich-körperlicher Ausge-
staltung identisch Gebrauch macht,
dann erübrigt es sich bei der Prüfung
der Patentverletzung grundsätzlich,
Erwägungen darüber anzustellen, ob die
identisch vorhandenen Merkmale
demselben Zweck dienen und dieselbe
Wirkung und Funktion haben wie
diejenigen des Klagepatents. Bei ei-
nem Sachpatent kommt der Aufnahme
von Zweck-, Wirkungs- und Funktions-
angaben in den Patentanspruch im Re-
gelfall keine schutzbeschränkende
Wirkung zu.

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekurzter
Text der Entscheidung, die vollständig veröffent-
licht ist in GRUR 1991, 436 und IIC 1992, 11.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the Bundes-
gerichtshof (Federal Court
of Justice), 10th Civil Senate,
dated 12 July 1990
(X ZR 121/88)*

Headword: *Befestigungsvorrich-
tung II* (Fixing device II)

Section: 14 PatG 1981 (Patent Law);
Article: 69 EPC

Keyword: "Scope of protection
conferred by a patent - dependent
invention - use of general idea of
claim" - "Indications of function
and effect in a product patent claim
do not restrict scope of patent"

Headnote

1. The scope of protection of a patent
can also include such embodiments as
make use of the protected teaching
whilst also implementing an inventive
further realisation - which is then a
dependent invention.

2. Patent infringement by equivalent
means also occurs if one or more fea-
tures of the actual embodiment are to
be understood as the realisation of a
more general statement that the skilled
person can infer as having the same
effect as the teaching given in the
claim and explained in the description.
It is then irrelevant whether the actual
realisation is itself inventive or was
obvious to the skilled person.

3. If an embodiment makes identical
use of a claim's features in their spatial
and physical realisation there is then
for infringement purposes no need to
examine whether the identical features
fulfil the same purpose and have the
same effect and function as in the
patent in suit. The inclusion in the
claim of a product patent of indications
of purpose, effect and function does
not normally restrict the patent's
scope.

* Translation of the official text, abridged for publi-
cation; the full text of the original was reported
in GRUR 1991, 436 and another abridged English
translation in IIC 1992, 11.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Décision du Bundesgerichts-
hof (Cour fédérale de
justice), X^e Chambre civile,
en date du 12 juillet 1990
(X ZR 121/88)*

Référence: *Befestigungsvorrich-
tung II* (Dispositif de fixation II)

Article: 14 PatG 1981 (Loi sur les
brevets); Article: 69 CBE

Mot-clé: "Etendue de la protection
conférée par le brevet - invention
dépendante - utilisation de l'idée
générale contenue dans une reven-
dication" - "Limitation de la protec-
tion en raison de la présence d'indi-
cations concernant la fonction et
les effets de moyens dans la reven-
dication d'un brevet de produit
(non)"

Sommaire

1. Peuvent être également compris
dans l'étendue de la protection confé-
rée par un brevet des modes de réali-
sation qui utilisent l'enseignement pro-
tégé tout en mettant en oeuvre une
autre forme de l'invention qui implique
une activité inventive; il s'agit alors
d'une invention dépendante.

2. Il ya également contrefaçon par
équivalence lorsque le mode de réali-
sation concret, au niveau d'une ou plu-
sieurs caractéristiques, peut être inter-
prété comme la forme donnée à une
idée plus générale que l'homme du
métier peut déduire, en lui reconnais-
sant les mêmes effets, de la configura-
tion définie par la revendication et pré-
sentée dans la description. Peu im-
porte alors de savoir si la forme
concrète de l'invention était, elle aussi,
évidente pour l'homme du métier ou si
elle implique une activité inventive.

3. Si un mode de réalisation fait une
utilisation identique des caractéristi-
ques d'une revendication dans leur
forme matérielle spatiale, il est en prin-
cipe superflu, lors de l'appréciation de
la contrefaçon, de se demander si les
caractéristiques reproduites à l'identi-
que ont le même but, le même effet et
la même fonction que celles du brevet
litigieux. Dans un brevet de produit, la
présence dans la revendication d'indi-
cations concernant le but, l'effet et la
fonction ne restreint généralement pas
l'étendue de la protection.

* Traduction du texte officiel de la décision.
abrégeé aux fins de la publication. Le texte officiel
a été publié dans son intégralité dans GRUR
1991, 436 et IIC 1992, 11.

Sachverhalt und Anträge

Die Klägerin (Kl.) ist eingetragene Inhaberin des am 20. Juli 1981 angemeldeten Patents DE 31 53 232 C2 (Klagepatents), das ein Gestell aus lösbar verbindbaren Profilstangen betrifft. Die (...) Patenterteilung wurde am 20. März 1986 veröffentlicht.

Der - einzige - Patentanspruch (Buchstaben hinzugefügt) lautet:

- (a) Gestell aus lösbar verbindbaren Profilstangen (10, 11), von denen wenigstens einige hinterschnittene Längsnuten (14) und andere einen Hohlraum (12) zur stirnseitigen Aufnahme eines Verbinders (20) aufweisen, bei dem
- (b) - der Verbinder (20) aus einem im Hohlraum (12) steckenden Lagergehäuse (23) und aus einem im Lagergehäuse (23) längsverschieblichen Halteglied (24) besteht,
- (c) - das Halteglied endseitig einen aus der Profilstange (10) herausragenden und im Kupplungsfall in eine Längsnut (14) einsteckbaren sowie dort festklemmbaren Kupplungshaken aufweist,
- (d) - das Lagergehäuse (23) mit einer Keifläche (46) und das Halteglied (24) mit einer daran anliegenden Gegen-schräge (65) versehen ist,
- (e) - das Halteglied (24) von einem im Lagergehäuse (23) drehgelagerten Exzenterbolzen (25) durchsetzt ist, der einen als Handhabe dienenden Drehkopf (30) und eine Exzenter-scheibe (63) aufweist und axial, quer zur Profilstange (10), federbelastet ist,
- (f) - der federbelastete Exzenterbolzen (25) den Drehkopf (30) aus dem Lagergehäuse (23) in eine Montagstellung herausgedrückt hält, wo er (30) nachgiebig in einer Querbohrung (70) der den Verbinder (20) aufnehmenden Profilstange (10) hineinragt,
- (g) - der Drehkopf (30) gegen die Federbelastung ins Lagergehäuse (23) bis zur Demontagestellung eindrückbar ist, wo er (30) die Querbohrung (70) der Profilstange (10) freigibt, wobei beim Drehen des Exzenterbolzens (25) die Exzenter-scheibe (63) das Halteglied (24) zwischen einer Ausschub- und einer Einschublage überführt und (74) dabei durch Auflauf der Gegen-schräge (65) auf die Keifläche (46) den Kupplungshaken (22) quer zur Profilstange (10) bewegt, und
- (h) - eine in Einschublage des Halteglieds (24) die axiale Beweglichkeit (67) des Exzenterbolzens (25) verhindernde Sicherung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
- (i) daß die Sicherung aus einem ortsfesten Anschlag (76) im Inneren des Lagergehäuses (23) besteht, der bezüg-

Summary of Facts and Submissions

The plaintiffs are the registered proprietors of patent DE 31 53 232 C2 (patent in suit), applied for on 20 July 1981 and concerning a frame of separably connectable section bars. The (...) grant of patent was published on 20 March 1986.

The sole patent claim reads as follows (paragraph lettering added):

- (a) Frame of separably connectable section bars (10, 11), at least some of which have undercut longitudinal grooves (14) and others a hollow cavity (12) to receive a connector (20) from the front, in which
- (b) - the connector (20) consists of a casing (23) fitting within the hollow cavity (12) and a fixing member (24) that can be moved longitudinally within the casing (23),
- (c) - at the end of the fixing member there is a coupling hook projecting from the section bar (10) and which for coupling purposes is insertable and fixable in a longitudinal groove (14),
- (d) - the casing (23) has a wedge-shaped surface (46) against which rests the reverse pitch (65) of the fixing member (24),
- (e) - an eccentric bolt (25) on a pivot bearing in the casing (23) passes through the fixing member (24), and is fitted with a hand-operated rotatable head (30) and an eccentric disk (63) and is spring-loaded axially at right angles to the section bar (10),
- (f) - the spring-loaded eccentric bolt (25) holds the rotatable head (30) pressed out from the casing (23) in an assembled position, where it projects yieldingly into a transverse bore (70) of the section bar (10) into which the connector (20) is inserted,
- (g) - the rotatable head (30) can be pressed into the casing (23) against the spring-loading as far as the dismantled position, where it (30) releases the transverse bore (70) of the section bar (10), at which point, when the eccentric bolt (25) turns, the eccentric disk (63) moves the fixing member (24) between an extended and a retracted position (74) and displaces the coupling hook (22) at right angles to the section bar (10) by the action of the reverse pitch (65) travelling up the wedge-shaped surface (46), and
- (h) - a securing device that prevents axial movement (67) of the eccentric bolt (25) when the fixing member (24) is in the retracted position, characterised in that
- (i) the securing device consists of a fixed stopper (76) inside the casing (23), and is located in such a way, with

Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est titulaire du brevet DE 31 53 232 C2 (brevet litigieux) dont la demande a été déposée le 20 juillet 1981 et qui concerne un bâti fait de tiges profilées jointes de manière amovible. La mention de la délivrance du brevet (...) a été publiée le 20 mars 1986

La seule revendication (les lettres ont été ajoutées) se lit comme suit:

- a) Bâti fait de tiges profilées jointes de manière amovible (10, 11) dont au moins quelques-unes comportent des cannelures (14) et d'autres une section creuse (12) pour recevoir latéralement un élément de jonction (20),
- b) l'élément de jonction (20) se composant d'un boîtier (23) emboîté dans la section creuse (12) et d'un bras de soutien (24) déplaçable longitudinalement à l'intérieur du boîtier (23),
- c) le bras de soutien pourvu à son extrémité d'un crochet faisant saillie hors de la tige profilée (10) et venant s'accrocher dans une cannelure (14) pour s'y bloquer en position d'arrimage,
- d) le boîtier (23) présentant une surface inclinée (46) et le bras de soutien (24) une contre-surface adjacente (65),
- e) le bras de soutien (24) étant traversé par un tourillon excentrique (25) libre en rotation dans le boîtier (23), qui comporte un bouton (30) servant de molette et un disque excentrique (63) et qui est axialement sollicité par un ressort, suivant un plan perpendiculaire à la tige profilée (10),
- f) le tourillon (25) sollicité par un ressort maintenant le bouton (30) hors du boîtier (23) en position de montage, selon laquelle il (30) pénètre élastiquement dans un percement transversal (70) de la tige profilée recevant l'élément de jonction (20),
- g) le bouton (30) pouvant être enfoncé dans le boîtier (23) jusqu'en position de démontage, par compression du ressort, selon laquelle il (30) libère le percement transversal (70) de la tige profilée (10), le disque excentrique (63) faisant alterner le bras de soutien (24) entre une position de déengagement et d'engagement pour toute rotation du tourillon excentrique (25), et (74) déplaçant le crochet (22) transversalement à la tige profilée (10) par glissement de la contre-surface (65) sur la surface inclinée (46), et
- h) une sécurité étant prévue pour empêcher le déplacement axial (67) du tourillon excentrique (25) en position d'engagement du bras de soutien (24), caractérisé en ce que
- i) la sécurité est constituée par une butée fixe (76) située à l'intérieur du boîtier (23), laquelle, par rapport à la

lich eines zur Anlage des Exzenterbolzens (25) im Einschrücksinne (67) dienenden Endstücks (61) des Halteglieds (24) derart angeordnet ist,

(k) daß der Anschlag (76) in Ausschublage des Halteglieds (24) sich zwar außerhalb des Endstücks (61) befindet und daher dessen Quer-Verschwenkbarkeit (67) zuläßt, aber in Einschublage des Halteglieds (24) unter dem Endstück (61) liegt und daher dessen Quer-Verschwenkbarkeit (67) blockiert.

Ein Ausführungsbeispiel der Lehre des Klagepatents ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 3, 4, 6, 8 und 9 der Klagepatentschrift dargestellt

respect to an endpiece (61) (in the retracting direction) of the fixing member (24) which serves to position the eccentric bolt (25), that

(k) the stopper (76) is outside the endpiece (61) when the fixing device (24) is in the extended position, thus permitting it to be moved transversely (67), but lies under the endpiece (61) when the fixing member (24) is in the retracted position, thus preventing the latter from being moved transversely.

An embodiment exemplifying the teaching of the patent in suit is shown in Figs. 3, 4, 6, 8 and 9 below, taken from its specification.

queue (61) du bras de soutien (24) destinée à positionner le tourillon excentrique (25) dans le sens d'enfoncement (67), est disposée de telle sorte

k) que la butée (76) se trouve, en position de dégagement du bras de soutien (24), à distance de la queue (61), permettant ainsi que celle-ci pivote transversalement (67), mais, en position d'engagement du bras de soutien (24), sous la queue (61), bloquant alors tout mouvement de pivotement transversal (67) de celle-ci.

Un mode de réalisation de l'enseignement du brevet litigieux est illustré par les figures 3, 4, 6, 8 et 9 ci-après du fascicule de brevet.

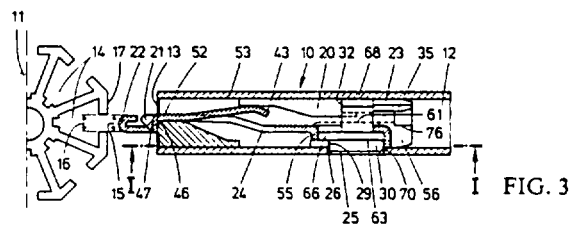


FIG. 3

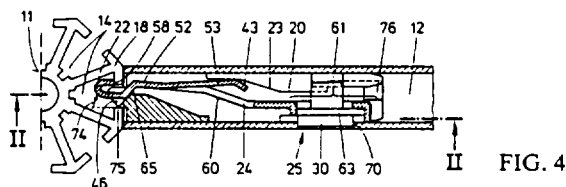


FIG. 4

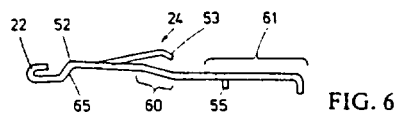


FIG. 6

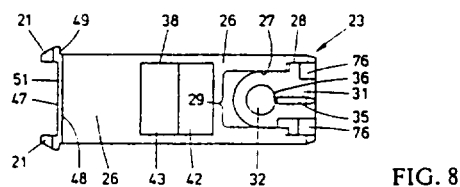


FIG. 8

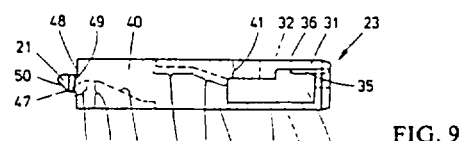


FIG. 9

Die Beklagte (Bekl.) vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Gestelle aus lösbar verbindbaren Profilstangen, von denen einige hinterschnittene Längsnuten und andere einen Hohlraum zur stirnseitigen Aufnahme eines Verbinders aufweisen. Diese Verbinders sind so gestaltet, wie sich dies (...) aus den nachstehenden Zeichnungen Figur A und B (...) ergibt (sogenanntes "Hammerkopfschloß"). Desweiteren hat die Bekl. in der Bundesrepublik Deutschland Gestelle mit Verbindern vertrieben, deren Gestaltung aus (...) den nachstehenden Zeichnungen (...) (Foto 1 und 2 - sogenanntes "Kunststoffschloß") hervorgeht.

The defendants distribute in the Federal Republic of Germany frames of separably connectable section bars, some of which feature an undercut longitudinal groove and others a hollow cavity to take a connector from the front. The design of these connectors is shown in Figures A and B (...) (referred to as the "hammerhead lock"). In addition, the defendants sold in the Federal Republic of Germany frames with connectors whose construction can be seen (...) from (...) the following drawings (...) (Photos 1 and 2, referred to as the "plastic lock").

La défenderesse vend sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne des bâtis faits de tiges profilées jointes de manière amovible dont quelques-unes comportent des cannelures et d'autres une section creuse pour recevoir latéralement un élément de jonction. Ces éléments de jonction sont conçus (...) comme le représentent (...) les figures A et B ci-dessous ("Fermoir en tête de marteau"). En outre, la défenderesse a vendu en République fédérale d'Allemagne des bâtis comportant des éléments de jonction dont la forme est représentée (...) par les dessins ci-après (...) (Photos 1 et 2 - "Fermoir en plastique").

FIG. A Hammerkopfschloß RODWYL

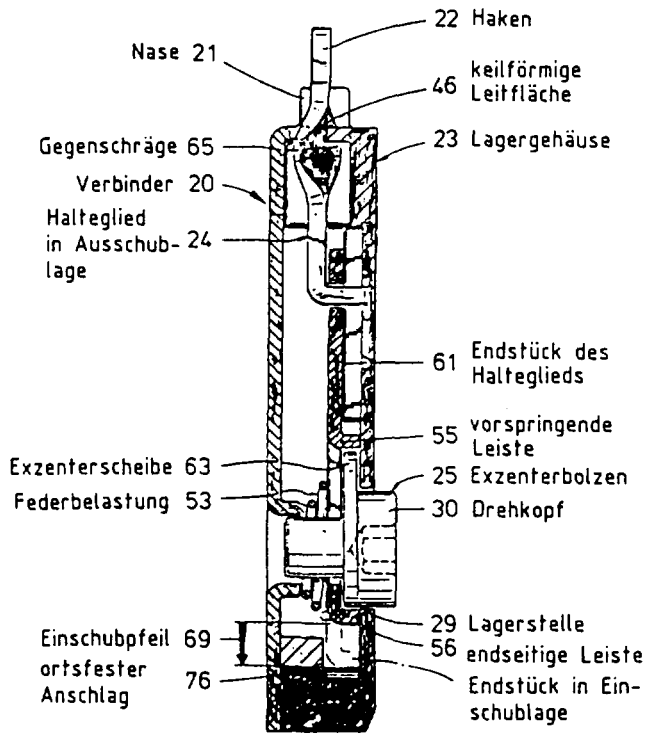


FIG. B RODWYL-Kunststoffschloß

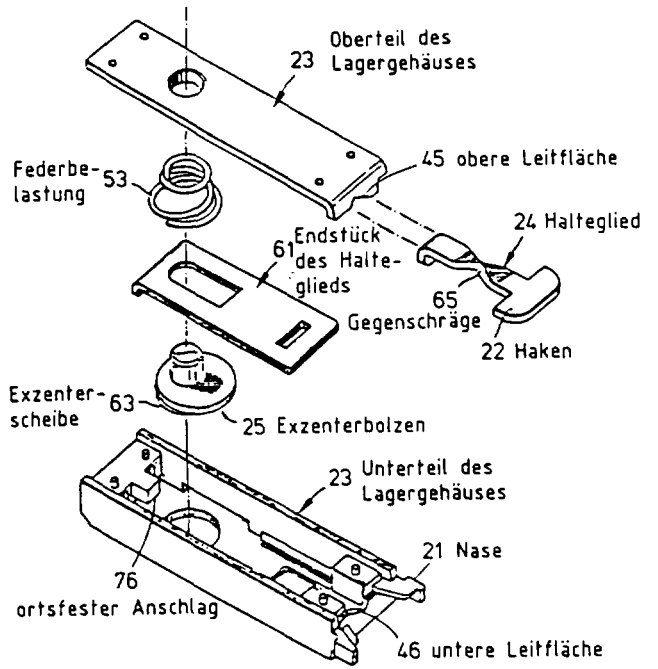


FOTO 1

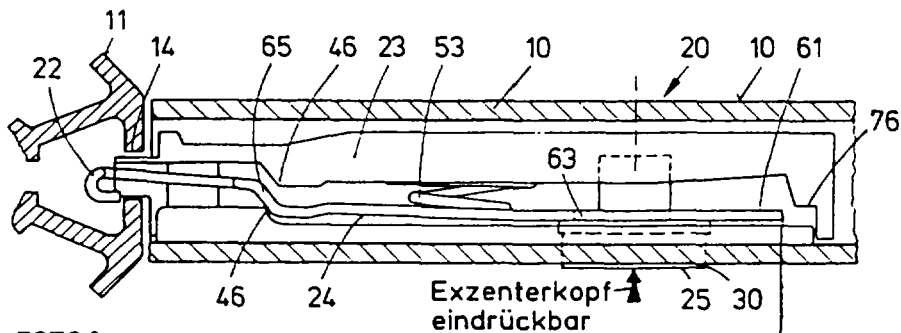
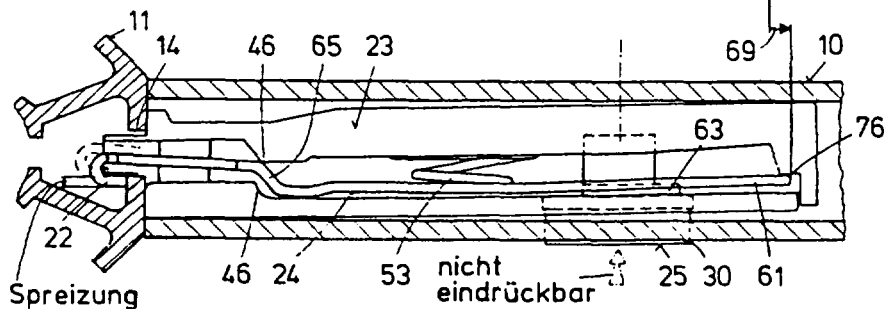


FOTO 2



Die Kl. sieht in dem Vertrieb dieser beiden Ausführungsformen eine Verletzung ihres Patents. Sie macht geltend, beide Ausführungsformen der Bekl. machten von sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs Gebrauch. Sie nimmt deshalb die Bekl. auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatz- bzw. Entschädigungspflicht in Anspruch. (...)

The plaintiffs consider that by distributing these two items the defendants are infringing their patent. They maintain that both embodiments use all the features of their own claim, and therefore petition that the defendants be ordered to cease and desist, to render accounts and to be assessed for damages and/or compensation. (...)

La demanderesse voit dans la vente de ces deux modes de réalisation une contrefaçon de son brevet, par la défenderesse, faisant valoir qu'ils font chacun intervenir toutes les caractéristiques de la revendication. Aussi la demanderesse forme-t-elle une demande en cessation et en reddition des comptes contre la défenderesse, et sollicite la constatation de l'obligation de celle-ci de réparer le préjudice ou de la dédommager

Das Landgericht (LG) hat die Bekl. antragsgemäß verurteilt.

(...) Das Oberlandesgericht (OLG) hat die Berufung der Bekl. gegen das landgerichtliche Urteil zurückgewiesen.

(...)

Mit der Revision verfolgt die Bekl. ihren Antrag, die Klage abzuweisen, weiter. (...)

Die Kl. beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels. (...)

Entscheidungsgründe

Die Revision der Bekl. hat keinen Erfolg

I. Das Klagepatent betrifft Gestelle aus lösbar verbindbaren Profilstangen, wie sie beispielsweise beim Aufbau von Messe- und Verkaufsständen zum vorübergehenden Gebrauch zusammengefügt werden. In der Klagepatentschrift werden mehrere solche Gestelle vorbekannter Art beschrieben, die zum Teil bereits alle Merkmale des Patentanspruchs mit Ausnahme der Merkmale (i) und (k) aufweisen. Diese Gestelle werden jedoch sämtlich aus unterschiedlichen Gründen als unbefriedigend bezeichnet. Im Anschluß an die Erörterung des einschlägigen vorbekannten Standes der Technik wird ausgeführt, der Erfindung nach der Lehre des Klagepatents liege die Aufgabe zugrunde, ein schnell und sicher zusammenbaubares Gestell der (...) in den Merkmalen (a) bis (h) des Anspruchs genannten Art zu entwickeln, dessen Verbinder aus möglichst wenigen, einfachen und leicht zusammenbaubaren Bestandteilen besteht. Das wird nach Darstellung der Patentbeschreibung (...) durch die Merkmale (i) und (k) erreicht. (...)

II. Zwischen den Parteien ist unstrittig, daß die Merkmale (a), (b), (c), (e), (f) und (h) sowie teilweise auch das Merkmal (g) des Klagepatents bei der angegriffenen Ausführungsform "Hammerkopfschloß" ihrem Wortlaut nach verwirklicht sind.

Der Unterschied des Merkmals (d) und - teilweise - des Merkmals (g) gegenüber der Ausführung "Hammerkopfschloß" besteht in folgendem: Während bei der Gestellverbindung nach der Lehre des Klagepatents das Lagergehäuse (23) des Verbindungselements (20) eine keilförmige Leitfläche (46) aufweist, an der das Halteglied (24) beim Einziehen in die Montagelage mit seiner daran anliegenden Gegenschräge (65) entlanggleitet, so daß der Kupplungshaken (22) außer der Längsbewegung eine Querbewegung vollführt, um so die Längsnuten (14) der Profilstange (11) zu hintergreifen, ist bei dem "Hammerkopfschloß" ein schräg verlaufender Schlitz (46) vorhanden, der von keilförmigen Flächen umgrenzt wird; das Halteglied (24) bzw. (64) hat keine mit einer Keilfläche

The District Court ("Landgericht") granted the plaintiffs' petition.

(...) The Court of Appeal ("Oberlandesgericht") dismissed the defendants' appeal against the decision at first instance. (...)

By appealing to this Court on a point of law the defendants are pursuing their request that the action be dismissed. (...)

The plaintiffs request that the appeal be dismissed. (...)

Reasons for the decision

The appeal fails

I. The patent in suit concerns frames of separably connectable section bars used for example in temporary trade fair or sales stands. The specification describes several known frames which in part include all the features claimed except (i) and (k). These frames however are all considered unsatisfactory for one reason or another. After a review of the relevant prior art, the aim of the invention as per the patent in suit is defined as the development of a frame of the type described (...) in features (a) to (h) that can be assembled rapidly and safely and whose connecting elements comprise a minimum of easily assembled components. According to the description, this aim is achieved by features (...) (i) and (k). (...)

II. The parties do not dispute that features (a), (b), (c), (e), (f), (h), and (in part) feature (g) of the patent in suit are implemented in the contested "hammerhead lock" embodiment in accordance with the wording of the patent.

The difference between features (d) and - partly - (g) and the "hammerhead lock" embodiment is as follows: In the frame connection as per the patent in suit, the casing (23) of the connecting element (20) contains a wedge-shaped deflecting surface along which the reverse pitch (65) of the fixing member (24) slides as it moves into the assembled position, so that the coupling hook (22) is moved not only longitudinally but also laterally so as to grip into the longitudinal grooves (14) of the section bar (11), whereas the "hammerhead lock" is fitted with a diagonal slit (46) bounded by wedge-shaped surfaces, and the fixing element (24)/(64) contains not a slanted surface corresponding to one of the wedge surfaces of the casing but a symmetrically twisted section

Le tribunal (*Landgericht*) a condamné la défenderesse conformément à la requête.

(...) La cour d'appel (*Oberlandesgericht*) a rejeté l'appel formé par la défenderesse contre le jugement du tribunal (...)

Par son pourvoi, la défenderesse poursuit sa demande de rejet de l'action.

La demanderesse demande que le pourvoi soit rejeté

Motifs de la décision

Il n'est pas fait droit au pourvoi de la défenderesse

I. Le brevet litigieux concerne des bâtis faits de tiges profilées, jointes de manière amovible, comme ceux que l'on monte par exemple à titre temporaire pour édifier des stands de foires ou des kiosques. Le fascicule du brevet litigieux décrit plusieurs bâtis de ce type, dont certains présentent déjà toutes les caractéristiques de la revendication, à l'exception des caractéristiques (i) et (k). Ces bâtis sont néanmoins tous qualifiés d'insatisfaisants pour diverses raisons. Il est ajouté à la suite de l'analyse de l'état de la technique pertinent que selon l'enseignement du brevet litigieux, l'invention consiste à réaliser un bâti au montage rapide et sûr du type (...) décrit dans les caractéristiques (a) à (h) de la revendication, dont les éléments de jonction se composent de pièces en nombre aussi limité que possible et qui soient aussi simples et aussi faciles que possible à assembler. Ce but est atteint, d'après la description (...), par les caractéristiques (i) et (k). (...)

II. Les deux parties conviennent que, si l'on s'en tient au texte même, les caractéristiques (a), (b), (c), (e), (f) et (h) et, en partie aussi, la caractéristique (g) du brevet litigieux sont réalisées dans le mode de réalisation incriminé "Ferroir en tête de marteau".

La différence de la caractéristique (d) et - en partie - de la caractéristique (g) par rapport au mode de réalisation "Ferroir en tête de marteau" est la suivante: alors que, dans l'assemblage enseigné par le brevet litigieux, le boîtier (23) de l'élément de jonction (20) présente une surface de guidage cunéiforme (46) le long de laquelle le bras de soutien (24) glisse, lors du montage, en appliquant sur elle sa contre-surface (65) de sorte que le crochet (22) effectue un déplacement transversal en plus du mouvement longitudinal de manière à prendre dans les cannelures (14) de la tige profilée (11), on trouve en revanche, dans le mode de réalisation "Ferroir en tête de marteau", une fente oblique (46) entourée par des surfaces cunéiformes; le bras de soutien (24), (64) ne

des Lagergehäuses korrespondierenden Schräge, sondern einen symmetrisch verdrillten Abschnitt (65) bzw. (71); dieser bewirkt, daß beim Einziehen des Haltegliedes (24) bzw. (64) in das Gehäuse das Halteglied gedreht wird, wobei die keilförmigen Flächen des Schlitzes (46) bzw. (69) an der Drehbewegung mitwirken. Auf diese Weise wird der als Hammerkopf ausgebildete Kupplungshaken (22) bzw. (70) vor die Innenwände der Längsnuten der Profilstange (11) gebracht und dort festgeklemmt.

III. 1. Das BerG sieht das Merkmal (d) und teilweise das Merkmal (g) des Patentanspruchs, wonach das Lagergehäuse mit einer Keilfläche und das Halteglied mit einer daran anliegenden Gegenschräge versehen sind, so daß beim Überfahren des Haltegliedes in die Einschub-Montage-Lage durch den Auflauf der Gegenschräge auf die Keilfläche der Kupplungshaken quer zu der Profilstange bewegt wird, bei dem Hammerkopfschloß der Bekl. nicht als wortlautgemäß verwirklicht an. Ein verdrillter Abschnitt sei keine "Gegenschräge" und eine Drehbewegung keine Querbewegung im Sinne des Anspruchswortlauts.

Gegen diese ihr günstige Beurteilung erhebt die Revision keine Rüge. Sie läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.

2. Das BerG hat sodann - orientiert an den Grundsätzen der "Formstein"-Entscheidung des erkennenden Senats (BGHZ 98, 12 ff. = BGH GRUR 1986, 803)¹ - ausgeführt, das mit dem Merkmal (d) und teilweise mit dem Merkmal (g) des Patentanspruchs gelöste technische Problem, das nicht den "eigentlichen Gegenstand" der Erfindung darstelle, werde nicht nur dann gelöst, wenn das Halteglied - wie bei der Lehre des Klagepatents - mit seiner Gegenschräge gegen eine Keilfläche des Lagergehäuses geführt werde, sondern auch dann, wenn es - wie bei der angegriffenen Ausführungsform - in seinem mittleren Bereich eine Verdrillung aufweise, mit der es durch eine schlitzförmige Öffnung in der Stirnseite des Lagergehäuses bewegt werde und dabei eine Drehbewegung um seine Längsachse ausführe. Auch bei dieser Ausführungsform gelange der in der Form eines Hammerkopfes ausgebildete Kupplungshaken aus der Fluchtung mit dem Nuteingang und komme vor die Nutinnenwand der Profilstange zu liegen, wo er in der letzten Phase der Spannbewegung des Exzenters fest angedrückt werde.

Das BerG sieht in dieser von den Merkmalen des Klagepatents abweichenden Ausführungsform der Bekl. eine äquivalente Benutzung der im Pa-

(65)/(71) whose effect is to turn the fixing member (24)/(64) as it is pulled into the casing, with the wedge-shaped surfaces of the slit (46)/(69) also involved in the turning movement. In this way the hammer-head-shaped coupling hook (22)/(70) is moved into place in front of the inside walls of the longitudinal grooves in the section bar (11) and clamped in position.

III.1. The Court of Appeal did not think that feature (d) and part of feature (g) of the claim - according to which the casing has a wedge-shaped surface against which rests the reverse pitch of the fixing member, so that in moving into the retracted (assembled) position the fixing member displaces the coupling hook at right angles to the section bar by the action of the reverse pitch travelling up the wedge-shaped surface - was realised in the defendant's hammerhead lock as worded in the patent. A twisted section was not a "reverse pitch", nor was a turning movement a "movement at right angles" within the meaning of the claim.

The defendants take no issue with this finding, which is in their favour. Nor, in the view of this Court, does it contain an error in law.

2. The Court of Appeal then found - following the principles of the "Formstein" (moulded kerbstone) decision handed down by this Court (BGHZ 98, 12 et seq. = BGH GRUR 1986, 803)¹ - that the technical problem solved by feature (d) and part of feature (g) of the claim (and which was not the "actual subject-matter" of the invention) was solved not only if the fixing member was guided by the interaction of its reverse pitch against a wedge-shaped surface of the casing - as per the teaching of the patent in suit - but also if - as per the contested embodiment - it had a twisted middle section which moved it through a slit in the front of the casing, turning in the process around its longitudinal axis. In this embodiment too the hammerhead-shaped coupling hook came out of alignment with the groove entrance and was positioned in front of the inside wall of the groove in the section bar, against which it was firmly pressed in the last phase of the clamping movement of the eccentric bolt.

The Court of Appeal took the view that despite this variation from the features of the patent in suit, the defendants' embodiment constituted an equivalent

présente pas de surface oblique épousant celle du boîtier, mais une section symétriquement torsadée (65), (71) qui a pour effet d'imprimer au bras de soutien un mouvement de rotation lorsque ce bras (24), (64) est enfoncé dans le boîtier, les surfaces cunéiformes entourant la fente (46), (69) participant à ce mouvement de rotation. De cette manière, le crochet (22), (70) en forme de tête de marteau est amené en position devant la paroi interne des cannelures de la tige profilée (11) où il y est fixé.

III. 1 La cour d'appel considère que dans le mode de réalisation "Fermoir en tête de marteau" de la défenderesse, la caractéristique (d) et en partie la caractéristique (g) de la revendication ne sont pas réalisées au pied de la lettre; selon ces caractéristiques, le boîtier présente une surface inclinée et le bras de soutien une contre-surface adjacente, de sorte que le crochet est déplacé transversalement par rapport à la tige profilée lorsque le bras de soutien est amené en position de montage/engagement par glissement de la contre-surface sur la surface inclinée. Selon la cour d'appel, une section torsadée ne constitue pas une "contre-surface". et un mouvement de rotation n'est pas un mouvement transversal au sens du texte de la revendication.

Dans son pourvoi, la défenderesse ne conteste pas cette conclusion qui lui est de toute façon favorable et qui ne laisse entrevoir d'erreur de droit.

2. La cour d'appel, s'appuyant sur les principes énoncés dans la décision "Formstein" de la Chambre (BGHZ 98, 12 s. = BGH GRUR 1986, 803)¹, a alors considéré que le problème technique, dont la solution est apportée par la caractéristique (d) et en partie par la caractéristique (g) de la revendication et qui ne constitue pas "l'objet propre" de l'invention, était résolu non seulement lorsque la contre-surface du bras de soutien - comme l'enseigne le brevet litigieux - est amenée sur une surface inclinée du boîtier, mais également lorsque - comme c'est le cas dans le mode de réalisation incriminé - le bras de soutien présente en son milieu une partie torsadée qui le meut dans une fente pratiquée sur le devant du boîtier et lui fait exécuter ainsi un mouvement de rotation autour de son axe longitudinal. Dans ce mode de réalisation également, le crochet en forme de tête de marteau parvient dans une position dans laquelle il n'est plus aligné sur la lèvre de la cannelure et se place devant la paroi interne de la cannelure de la tige profilée, où il se fixe en s'enfonçant pendant la dernière phase de serrage de l'excentrique.

La cour d'appel voit dans ce mode de réalisation de la défenderesse, dont les caractéristiques sont différentes de celles du brevet litigieux, une utilis-

¹ ABI EPA 1987 551

¹ OJ EPO 1987, 551.

¹ JO OEB 1987, 551.

tentanspruch unter Schutz gestellten Lehre. Der Fachmann habe die bei der angegriffenen Ausführungsform zwecks Richtungsänderung des Kupplungshakens eingesetzten Mittel aufgrund von Überlegungen, die sich an der im Patentanspruch umschriebenen Lehre orientierten, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden können. Sowohl der Patentanspruch als auch die Beschreibung und die Zeichnungen der Klagepatentschrift machten deutlich, daß es, um das Ziel einer Richtungsveränderung des Kupplungshakens zu erreichen, maßgeblich darauf ankomme, den Kupplungshaken quer zur Profilstange zu bewegen, damit er vor die Nutinnenwand an der Profilstange zu liegen komme. Diese Wirkung trete bei der angegriffenen Ausführungsform durch die Verdrehung des vorderen Teils des Haltegliedes ebenfalls ein. Zum Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehöre aber auch die Kenntnis, daß ein Bauteil - hier Kupplungshaken - aus einer Ebene statt durch eine Bewegung längs einer geradlinig verlaufenden schiefen Ebene auch durch eine Art Drehbewegung gelangen könne; dazu gehörten auch die Mittel, mit denen eine solche Drehbewegung bei der angegriffenen Ausführungsform erreicht werde, nämlich ein Gehäuseschlitz mit keilförmigen Umgrenzungsflächen und ein damit zusammenwirkender verdillter Abschnitt des zweiteilig ausgebildeten Haltegliedes. Es komme nicht darauf an, ob darüberhinaus auch die besondere konkrete Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform "nahegelegen" habe, oder erfinderisch sei, und ob für eine solche Ausführungsform ein europäisches Patent erteilt werde, wie der Prüfer angekündigt habe. Nach der "Etikettiergerät"-Entscheidung des BGH (BGH GRUR 1975, 484) genüge es, wenn der Fachmann ohne nähere Überlegungen habe erkennen können, daß er die Kombinationswirkung durch Einsatz von Mitteln erzielen könne, die "ihrer Art nach" den Mitteln des Klagepatents gleichwirkend seien. Diese Voraussetzungen seien auch im vorliegenden Fall gegeben. Es könne sich daher bei dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung der Bekl. allenfalls um eine noch in den Schutzbereich des Klagepatents einbezogene abhängige Erfindung handeln.

3. Die Revision rügt demgegenüber, der Annahme einer äquivalenten Benutzung der Merkmale (d) und - teilweise - (g) durch die angegriffene Ausführungsform stehe entgegen, daß weder im Stand der Technik noch in der Klagepatentschrift ein Hinweis zu finden sei, der den Fachmann zu der Lösung der angegriffenen Ausführungsform habe hinführen können. Das folge schon daraus, daß entgegen der im Klagepatent vorgeschlagenen einteiligen Ausbildung des Haltegliedes das Lagergehäuse der angegriffe-

use of the teaching protected in the claim. Using his specialist knowledge to think around that teaching, the skilled person could have realised that the means used in the contested embodiment to change the direction of the coupling hook were equivalent. The claim, description and drawings of the patent in suit clearly showed that changing the direction of the coupling hook was primarily a matter of moving the coupling hook at right angles to the section bar so that it was positioned in front of the inside wall of groove in the section bar. The same effect was achieved in the contested embodiment by twisting the front part of the fixing member. But the average skilled person would also appreciate that a component - the coupling hook - could be moved out of a plane not only by a movement along a slanted plane running in a straight line but also through a kind of turning movement - which included the means used to achieve the turning movement in the contested embodiment, namely a slit in the casing bounded by wedge-shaped surfaces, and a corresponding twisted section in the two-piece fixing member. It did not matter whether the specific realisation of the contested embodiment was "obvious" or inventive, or whether (as the examiner had indicated) a European patent would be granted for it. According to the "Etikettiergerät" (labelling device) decision of this Court (BGH GRUR 1975, 484) it sufficed if the skilled person could see without undue consideration that he could achieve the combination effect using means which "of their nature" were equivalent in their effects to those of the patent in suit. These conditions were also fulfilled in the present case. Thus the subject-matter of the defendants' European patent application could at best be a dependent invention still covered by the scope of the patent in suit.

3. However, the defendants now deny the alleged equivalent use of feature (d) and part of feature (g) in the contested embodiment on the grounds that neither the prior art nor the specification of the patent in suit contains any indication which might lead the skilled person to the solution as per said embodiment. This is clear from the fact that the patent in suit proposes a one-part fixing member, whereas in the contested embodiment both casing and fixing member had to be in two parts, which ruled out an equiva-

tion équivalente de l'enseignement protégé par la revendication. L'homme du métier a pu trouver que les moyens utilisés dans le mode de réalisation incriminé pour modifier le sens de la position du crochet - en s'inspirant de l'enseignement divulgué dans la revendication et en faisant appel à ses connaissances spécialisées - produisent les mêmes effets. La revendication, de même que la description et les dessins du fascicule du brevet litigieux, montrent clairement que, pour pouvoir modifier le sens de la position du crochet, il est essentiel de déplacer le crochet transversalement à la tige profilée afin qu'il vienne se loger devant la paroi interne de la cannelure au niveau de la tige profilée. Or c'est ce qu'on obtient également, dans le mode de réalisation incriminé, par la torsion de la partie antérieure du bras de soutien. L'homme du métier ordinaire sait également qu'un élément - dans le cas présent un crochet - peut sortir d'un plan par une sorte de mouvement de rotation au lieu d'un mouvement de déplacement le long d'un plan incliné rectiligne et connaît aussi les moyens permettant d'obtenir ce mouvement de rotation dans le mode de réalisation incriminé, à savoir une fente entourée de surfaces cunéiformes, pratiquée dans le boîtier, et une section torsadée du bras de soutien constitué de deux parties, qui coopère avec cette fente. Il n'importe pas de savoir si, de surcroît, la forme concrète particulière du mode de réalisation incriminé est "évidente", ou inventive, ou si un brevet européen est délivré pour ce mode de réalisation, comme l'examinateur l'a dit. Conformément à la décision "Etikettiergerät" rendue par la Cour fédérale (BGH GRUR 1975, 484), il suffit que l'homme du métier puisse voir sans recherches approfondies qu'il peut obtenir l'action conjuguée recherchée par l'utilisation de moyens qui, "à leur façon", produisent les mêmes effets que ceux des moyens utilisés par le brevet litigieux. Or ces conditions sont également réunies dans la présente espèce. Ainsi, en ce qui concerne l'objet de la demande de brevet européen de la défenderesse, il pourrait tout au plus s'agir d'une invention dépendante comprise dans l'étendue de la protection du brevet litigieux.

3. En revanche, le pourvoi objecte que l'hypothèse selon laquelle l'on a affaire dans le mode de réalisation incriminé à une utilisation équivalente de la caractéristique (d) et en partie de la caractéristique (g) est invalidée par le fait que l'on ne trouve ni dans l'état de la technique, ni dans le fascicule du brevet litigieux, d'indication permettant à l'homme du métier de découvrir la solution que représente le mode de réalisation incriminé, ne serait-ce que parce que, contrairement à la conception monobloc du bras de soutien pro-

nen Ausführungsform zwingend zweiteilig ausgebildet sei und auch das Halteglied zweiteilig ausgebildet sein müsse, was eine Gleichwirkung ausschließe. Wegen der notwendig größeren Zahl von Einzelteilen und der dadurch bedingten Erschwernis beim Zusammenbau entspreche die angegriffene Ausführungsform nicht dem, was nach der Lehre des Klagepatents gemäß seiner Aufgabenstellung erreicht werden solle. Auch das EPA habe die angegriffene Ausführungsform gegenüber der Ursprungsanmeldung des Klagepatents für patentfähig angesehen, woraus ebenfalls folge, daß der Fachmann die von der Bekl. eingesetzten abweichenden Mittel nicht ohne erfinderische Tätigkeit als gleichwirkend habe auffinden können. (...)

4 Die Rügen sind nicht begründet (...)

a) Zutreffend geht das angefochtene Urteil davon aus, daß der Schutz eines Patents nach § 14 des hier anwendbaren Patentgesetzes von 1981 nach den Grundsätzen der "Formstein"-Entscheidung des Senats (BGHZ 98, 12 ff = GRUR 1986, 803) auch äquivalente Abwandlungen der im Wortlaut des Patentanspruchs formulierten Lehre erfassen kann. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln gelöst wird, die der Durchschnittsfachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse und aufgrund von Überlegungen auffinden konnte, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren (BGHZ 98, 19 = GRUR 1986, 805).

b) Das angefochtene Urteil stellt insoweit in tatrichterlicher Würdigung der im einzelnen bestehenden Übereinstimmungen und Unterschiede fest, daß auch mit den abgewandelten Mitteln der angegriffenen Ausführungsform die gleichen Wirkungen erzielt werden wie nach der Lehre des Streitpatents mit den Merkmalen (d) und (g - letzter Teil). Das BerG orientiert sich dabei an dem, was für den Fachmann erkennbar mit den strittigen Merkmalen erreicht wird, auch wenn dies nicht ausdrücklich in der Beschreibung des Klagepatents als das mit der Erfindung gelöste Problem angesprochen wird. Insoweit erhebt die Revision keine Beanstandung. Die Revision rügt ohne Erfolg, daß das angefochtene Urteil bei der Feststellung der hinsichtlich der Merkmale (d) und (g) gegebenen Übereinstimmung nicht wesentlich auch darauf abgestellt hat, was in der Patentschrift ausdrücklich als das mit der Lehre des Klagepatents gelöste Problem (als "Aufgabe" des Patents) bezeichnet wird. Das BerG führt inso-

lent effect. This means a larger number of component parts, making assembly more difficult, so the contested embodiment does not solve the problem as formulated in the patent in suit. Since the EPO too regards the contested embodiment as patentable over the original application leading to the patent in suit, it also follows that without an inventive step the skilled person could not have realised that the differing means used by the defendants had the same effect. (...)

4. The defendants' objections are unfounded (...).

(a) The contested judgment is right to assume that under the principles of the "Formstein" decision of this Court (BGHZ 98, 12 et seq. = BGH GRUR 1986, 803) the scope of a patent under Section 14 of the applicable 1981 Patent Law can also include equivalent variations of the teaching formulated in the claims as worded. As a rule, this is the case where the problem solved by the invention is solved using means which have the same effect and which the average skilled person could arrive at applying his knowledge to the invention as defined in the claims (BGHZ 98, 19 = GRUR 1986, 805).

(b) Addressing the actual individual similarities and differences between the two solutions in the exercise of its competence as to the facts, the Court of Appeal found that in the contested embodiment the modified means achieved the same effect as features (d) and (g - last part) of the teaching of the patent in suit. It based this judgment on what the skilled person could see was achieved by the features at issue, even if the patent in suit did not expressly mention this as the problem solved by the invention. In their present appeal, the defendants do not take issue with this. And they fail in their argument that in noting congruence in respect of features (d) and (g) the contested judgment did not also rely essentially on the "problem" solved by the teaching of the patent in suit, stated expressly as such in the specification. On this point, the Court of Appeal held that the technical problem solved by features (d) and (g - last part) was not the "actual subject-matter of the invention". In so doing, it

posée dans le brevet litigieux, le boîtier du mode de réalisation incriminé est nécessairement composé de deux parties, comme le bras de soutien, ce qui exclut que l'effet obtenu soit le même. En raison du nombre nécessairement plus élevé de pièces et donc de la complexité accrue du montage, le mode de réalisation incriminé ne correspond pas à ce que le brevet litigieux est censé permettre d'obtenir conformément à l'enseignement qu'il contient et à sa manière de poser le problème. Même l'OEB a jugé que le mode de réalisation incriminé était brevetable par rapport à la demande initiale du brevet litigieux, d'où il découle également que ce n'est qu'en faisant preuve d'activité inventive que l'homme du métier aurait pu conclure que les moyens différents utilisés par la défenderesse produisent le même effet. (...)

4. Les griefs ne sont pas fondés. (...)

a) C'est à juste titre qu'il est considéré dans le jugement attaqué que la protection conférée par un brevet conformément à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, applicable dans la présente espèce, peut également couvrir les variantes équivalentes tirées de l'enseignement formulé textuellement par la revendication, en vertu des principes énoncés dans la décision "Formstein" rendue par la Chambre (BGHZ 98, 12 s. = GRUR 1986, 803). Tel est généralement le cas lorsque le problème résolu par l'invention l'est par des moyens produisant le même effet, moyens que l'homme du métier ordinaire pourrait trouver grâce à ses connaissances spécialisées et en réfléchissant à des solutions s'inspirant de l'invention telle que décrite dans les revendications (BGHZ 98, 19 = GRUR 1986, 805).

b) Le jugement attaqué constate, à cet égard, du point de vue du juge du fait examinant chacune des convergences et des divergences que les mêmes effets que ceux enseignés par les caractéristiques (d) et (g - dernière partie) du brevet litigieux peuvent être également obtenus avec les moyens dérivés employés dans le mode de réalisation incriminé. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel se réfère à ce que l'homme du métier peut discerner comme pouvant être obtenu à l'aide des caractéristiques incriminées même si la description du brevet litigieux n'y fait pas expressément allusion comme étant le problème résolu par l'invention. Jusque-là le pourvoi ne conteste pas cette conclusion. C'est en vain que la défenderesse fait observer que, pour constater s'il y avait concordance au sujet des caractéristiques (d) et (g), le jugement attaqué n'a pas pris également en considération majeure ce que le fascicule du brevet définissait expressément comme étant résolu par l'enseignement du brevet litigieux

weit aus, daß das mit den Merkmalen (d) und (g - letzter Teil) gelöste technische Problem nicht "der eigentliche Gegenstand der Erfindung" sei. Damit soll ersichtlich und zutreffend darauf hingewiesen werden, daß die Formulierung der Aufgabenstellung in der Patentbeschreibung sich nur auf das bezieht, was erst mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs bewirkt wird. (...)

Zwar könnte sich der fachmännische Leser der Patentschrift im Hinblick auf die dort formulierte Aufgabenstellung aufgerufen fühlen, sich auch bei den Merkmalen des Oberbegriffs mit möglichst wenigen und leicht zusammenbaubaren Bestandteilen zu begnügen. Dem würde es aber nicht widersprechen, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der Verbinder mehr als drei Bestandteile umfaßt. Die Begrenzung auf lediglich drei Bestandteile wird in Spalte 4 Zeile 44 ff. der Klagepatentschrift ausdrücklich nur als eine vorteilhafte Besonderheit eines speziellen Ausführungsbeispiels und nicht als wesentliches Merkmal der geschützten allgemeineren Lehre hervorgehoben. An keiner Stelle der Patentschrift wird zum Ausdruck gebracht, daß insbesondere Lagergehäuse und Halteglied einteilig ausgebildet sein müßten

c) In tatrichterlicher Würdigung stellt das BerG weiterhin fest, daß der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens die bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte Abwandlung finden konnte, die notwendige Bewegung des Kupplungshakens quer zur Profilstange durch eine Drehbewegung des Haltegliedes zu bewirken und die miteinander in Berührung stehenden Schrägflächen an Lagergehäuse und Halteglied so zu gestalten, daß bei der Längsverschiebung des Haltegliedes zugleich eine Drehbewegung erreicht wird. Das Berufungsurteil entnimmt dabei dem Gesamthalt der Patentschrift und insbesondere der Formulierung des Merkmals (g), daß es - dem Fachmann erkennbar - maßgeblich nur darauf ankommt, daß der Kupplungshaken quer zur Profilstange bewegt wird, nicht aber, wie dies geschieht.

d) (...)

e) Den Feststellungen des BerG zur Äquivalenz steht nicht entgegen, daß die konkrete Ausführungsform der Bekl. Gegenstand eines - derzeit im Einspruchsverfahren befindlichen europäischen Patents der Bekl. ist. Das spricht allerdings dafür, daß diese konkrete Ausbildung gegenüber der älteren Lehre des Klagepatents erfinderrisch sein kann. Zumindest muß der sachverständige Prüfer des EPA das so gesehen haben, und das angefochtene Urteil unterstellt dies als richtig. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen

was clearly and correctly pointing out that the problem as stated in the specification related only to what was achieved with the characterising features of the claim. (...)

It is true that the problem as stated in the specification may suggest to the skilled reader that for the preamble features too he should content himself with a minimum of easily assembled components. However, this would not be inconsistent with the fact that the connector in the contested embodiment is in more than three parts. The restriction to only three components expressly mentioned in the specification (column 4, line 44 et seq.) is merely given as a particular advantage of a specific embodiment, not as an essential feature of the more general teaching protected. Nowhere does the specification indicate that casing and fixing member in particular must be in one piece

(c) The Court of Appeal further ruled in the exercise of its competence as to the facts that using his specialist knowledge the average skilled person could arrive at the variant implemented in the contested embodiment, in which the necessary movement of the coupling hook at right angles to the section bar is achieved by turning the fixing member, and the slanted surfaces where casing and fixing member meet are so arranged that the longitudinal movement of the fixing member also achieves a turning movement. The Court of Appeal concluded from the specification as a whole - and from feature (g) in particular - that the main thing - as the skilled person could see - was that the coupling hook be moved at right angles to the section bar, and not how this was achieved.

(d) (...)

(e) The Court of Appeal's findings on equivalence are not inconsistent with the fact that the defendants' actual embodiment is the subject-matter of a European patent (currently in opposition proceedings) owned by them. This does however suggest that their embodiment might be inventive over the older teaching of the patent in suit. At least, the EPO examiner must have taken this view, which the contested judgment too assumes to have been correct. However, according to the Court of Appeal's findings - which are

(le "problème" à résoudre par le brevet) La cour d'appel fait valoir à ce sujet que le problème technique résolu à l'aide des caractéristiques (d) et (g - dernière partie) ne constitue pas "l'objet propre de l'invention", le but étant de bien préciser, à juste titre, que la formulation du problème dans la description est à mettre uniquement en relation avec le résultat obtenu au moyen des caractéristiques contenues dans la partie caractérisante de la revendication et pas dans une autre partie. (...)

Le spécialiste se penchant sur le problème tel que formulé dans le fascicule du brevet pourrait certes être incité, même dans le cadre des caractéristiques du préambule, à se satisfaire de pièces en nombre aussi réduit que possible et qui soient aussi faciles que possible à assembler. Mais cela n'aurait rien de contradictoire avec le fait que, dans le mode de réalisation incriminé, l'élément de jonction comporte plus de trois pièces. La limitation à trois pièces uniquement est expressément présentée, à la colonne 4, ligne 44 s. du fascicule du brevet, comme une simple particularité avantageuse d'un mode de réalisation spécial et non pas comme une caractéristique essentielle de l'enseignement général protégé par le brevet. Il n'est nulle part indiqué dans le fascicule qu'en particulier le boîtier et le bras de soutien doivent être monobloc.

c) Les juges du fait statuant en appel ont en outre constaté que l'homme du métier ordinaire, en utilisant ses connaissances techniques, pouvait trouver la variante réalisée dans le mode de réalisation incriminé, consistant à provoquer le déplacement du crochet transversalement à la tige profilée par un mouvement de rotation du bras de soutien et à concevoir les surfaces obliques du boîtier et du bras de soutien, en contact l'une avec l'autre, de telle sorte qu'un déplacement longitudinal du bras de soutien entraîne simultanément un mouvement de rotation. Avec cela, le jugement d'appel déduit du contenu global du fascicule du brevet, et notamment de la formulation de la caractéristique (g), qu'il importe seulement - comme l'homme du métier peut le voir - que le crochet soit déplacé transversalement à la tige profilée, mais non pas de savoir comment il est déplacé.

d) (...)

e) Les constatations de la cour d'appel au sujet de l'équivalence ne sont pas invalidées par le fait que le mode de réalisation concret de la défenderesse constitue l'objet d'un brevet européen dont elle est titulaire (pour lequel une procédure d'opposition est actuellement en instance). Ceci tendrait toutefois à prouver que ce mode de réalisation concret peut être inventif par rapport à l'enseignement antérieur du brevet litigieux. C'est du moins ainsi que l'examinateur de l'OEB chargé du dossier a dû voir la chose, et le jugement

des BerG würde es sich insoweit aber nur um eine abhängige Erfindung handeln, die in den Schutzbereich des Klagepatents fällt

Praktisch jede Erfindung baut auf älteren Erkenntnissen - erfinderischer oder nicht erfinderischer Art - auf und kann ihrerseits wiederum weiterentwickelt und verbessert werden. Wer von dem Gegenstand einer geschützten Erfindung Gebrauch macht, greift in den nach § 9 PatG allein dem Patentinhaber vorbehaltenen Bereich ein, und zwar auch dann, wenn er dabei zugleich eine weiterführende eigene Erfindung verwirklicht. Soweit die jüngere Erfindung auf der älteren Erfindung aufbaut und damit erst durch diese ermöglicht wird, nutzt sie in besonderer Weise die Ergebnisse der älteren Erfindung. Es wäre daher nicht gerechtfertigt, wenn eine solche Nutzung aus dem Schutzbereich des älteren Patents herausführen würde und dem älteren Erfinder damit der ihm gebührende Lohn für seine grundlegende Leistung vorenthalten würde. Diese Überlegungen gelten in gleicher Weise dann, wenn die jüngere Erfindung nicht auf einer wortlautgetreuen Ausführung der patentierten älteren Erfindung, sondern auf einer äquivalenten Abwandlung aufbaut, die ebenfalls noch unter den Schutzbereich des älteren Patents fällt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Weiterführung einer älteren Lehre sowohl in der Hinzufügung selbständiger weiterer Elemente (Merkmale) als auch in der Konkretisierung eines Merkmals bestehen kann, das seinerseits entweder wortlautgemäß oder in äquivalenter Form für den Fachmann erkennbar in der älteren Lehre enthalten ist. Auch dann wäre es nicht gerechtfertigt, einen Unterschied bei der Einbeziehung in den Schutzbereich des für die ältere Erfindung erteilten Patents zu machen. In all diesen Fällen kann die Weiterentwicklung zwar als solche oder in Kombination mit der älteren Lehre erfinderisch sein, sie ist jedoch von der Lehre des älteren Patents abhängig und fällt als abhängige Erfindung in dessen Schutzbereich.

Zur Klärung der Frage, ob eine konkrete Ausführungsform als Fortentwicklung einer noch unter den Schutzbereich eines Patents fallenden äquivalenten Ausführung anzusehen ist oder nicht mehr unter den Schutzbereich des Patents fällt, sind bei der angegriffenen Ausführungsform alle Elemente außer Betracht zu lassen, die aus der Sicht der älteren Erfindung entbehrlich sind; bei abgewandelten Merkmalen ist gegebenenfalls weiter zu prüfen, ob die konkrete Form mit einem allgemei-

sound in law - this would only be a dependent patent falling within the scope of the patent in suit.

Practically every invention builds upon previous knowledge, whether inventive or not, and can in turn be refined and improved. A person who uses a protected invention is trespassing in an area reserved under Section 9 of the Patent Law to the patent proprietor alone, even if he adds an invention of his own in the process. And where the later invention builds upon an earlier one without which it would not have been possible, it is making special use of that invention. It would not be right if such use could escape the protection conferred by the earlier patent, thus depriving the earlier inventor of his rightful reward for his pioneering work. The same applies when the later invention does not take the earlier one word-for-word but instead uses an equivalent variant still covered by the older patent. And it must be borne in mind that earlier teaching can be refined either by adding independent new elements (features) or by elaborating a feature which it already contains either expressly or in - for the skilled person - recognisably equivalent form. Even then it would not be right to treat the scope of the patent granted for the earlier invention any differently. In all such cases the refinement may be inventive, either per se or in combination with the earlier teaching, but it depends on that teaching and is thus covered by the older patent as a dependent invention.

To decide whether a particular embodiment is a refinement of an equivalent embodiment still covered by the patent, or whether it no longer falls within its scope, all elements superfluous as compared with the earlier invention must be ignored. In the case of derived features it may also be necessary to examine whether the actual form may be described using a more general term which is then equivalent and obvious from the claim as worded. If this analysis shows that a

attaqué considère que ce fut à juste titre. D'après les constatations de la cour d'appel, qui ne sont pas erronées en droit, il ne s'agirait cependant ici que d'une invention dépendante, comprise dans l'étendue de la protection du brevet litigieux.

On peut considérer que pratiquement toute invention s'appuie sur des connaissances plus anciennes - qu'elles soient inventives ou non - et qu'elle peut elle-même être à son tour perfectionnée et améliorée. Toute personne qui utilise l'objet d'une invention protégée enfreint l'interdiction découlant du fait que seul le titulaire du brevet est autorisé à l'exploiter, conformément à l'article 9 de la Loi allemande sur les brevets, même si, à cette occasion, elle fait une invention personnelle prolongeant la précédente. Si l'invention repose sur une invention antérieure et qu'ainsi elle n'est réalisable que grâce à cette dernière, elle utilise dans une mesure particulière les résultats de la première. Il ne serait donc pas justifié que cette utilisation sorte du domaine protégé par le brevet relatif à la première invention, et par suite, de soustraire au premier inventeur la récompense lui revenant pour avoir proposé l'invention de base. Ces considérations valent de manière analogue lorsque l'invention ne résulte pas d'une mise en oeuvre littérale de la première invention brevetée, mais procède d'une variante équivalente qui reste encore comprise dans l'étendue de la protection conférée par le premier brevet. Il faut ici tenir compte du fait que le prolongement d'un enseignement peut consister aussi bien à ajouter des éléments (caractéristiques) indépendants qu'à concrétiser une caractéristique existant quant à elle dans le premier enseignement soit expressis verbis, soit sous la forme d'un équivalent reconnaissable pour l'homme du métier. Là aussi, il ne serait pas justifié de faire de différence au niveau de ce que l'on intègre dans l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré pour la première invention. Dans tous ces cas, si le perfectionnement d'une invention, soit en tant que tel, soit en combinaison avec le premier enseignement, peut comporter une activité inventive, il dépend néanmoins de l'enseignement du premier brevet et entre dans l'étendue de sa protection en tant qu'invention dépendante.

Pour déterminer si un mode de réalisation concret est à considérer comme le perfectionnement d'une réalisation équivalente entrant encore dans l'étendue de la protection conférée par un brevet ou bien s'il sort de cette étendue, il faut faire abstraction, dans le mode de réalisation incriminé, de tous les éléments qui ne sont pas indispensables pour la première invention; dans le cas de caractéristiques tenant lieu de variantes, il importe le cas échéant d'examiner si la réalisation

neren Begriffsmerkmal umschrieben werden kann, das seinerseits gegenüber einer wortlautgemäßen Ausbildung als äquivalent und naheliegend anzusehen ist. Wenn sich auf diese Weise die Benutzung einer patentierten älteren Erfindung feststellen läßt, so kann gleichwohl in der Konkretisierung einzelner oder in der Hinzufügung zusätzlicher Merkmale eine weitere - abhängige - Erfindung liegen.

Entsprechende Überlegungen liegen der einschlägigen Rechtsprechung zum früheren deutschen Patentrecht zugrunde. Der erkennende Senat hat sie in dem vom BerGinsoweit zitierten Urteil "Etikettiergerät" (GRUR 1975, 484, 486) zum Ausdruck gebracht und dabei die Formulierung gewählt, die Äquivalenzprüfung müsse sich nicht auf die besondere Ausgestaltung der bei der beanstandeten Ausführungsform verwendeten Mittel erstrecken; es genüge, wenn der Fachmann habe erkennen können, daß er die patentgemäßen Wirkungen durch den Einsatz von Mitteln erzielen könne, die "ihrer Art nach den Mitteln des Klagepatents gleichwirkend sind". Mit dieser Formulierung sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß auch das als Äquivalent unter das Patent fällt, was in einem oder in mehreren Merkmalen als konkrete Ausgestaltung einer allgemeinen Aussage zu verstehen ist, die der Fachmann der im Patentanspruch umschriebenen Ausbildung als gleichwirkend entnehmen kann; unter diesen Voraussetzungen kommt es auf die konkrete Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht an. Diese Erwägungen gelten wie für das alte Recht in gleicher Weise für die Bestimmung des Schutzbereichs nach der für den vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmung des § 14 PatG 1981. Sie rechtfertigen sich aus dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes für den Patentinhaber, ohne das Anliegen ausreichender Rechtssicherheit für Dritte außer acht zu lassen.

Das angefochtene Urteil hat sich dementsprechend bei seinen Äquivalenzüberlegungen zu Recht nicht mit der besonderen Ausgestaltung der von der Bekl. verwendeten Mittel befaßt, sondern sich mit der Feststellung begnügt, daß die verwendeten Mittel jedenfalls ihrer Art nach den Mitteln des Klagepatents gleichwirkend sind und als gleichwirkend aufgefunden werden konnten. Es hat dabei entscheidend darauf abgestellt, daß es zur Kenntnis des Durchschnittsfachmanns gehört habe, die Bewegung des Kupplungshakens in eine Eingriffstellung statt durch eine seitliche Ablenkung der Längsbewegung durch eine Drehbewegung zu erreichen und zu diesem Zweck die miteinander korrespondierenden Schrägflächen in einer dafür geeigneten Weise auszubilden.

patented earlier invention has been used, a further - dependent - invention may nonetheless reside in the elaboration of existing features or the addition of new ones.

Such considerations underlie the relevant case law on earlier German patent legislation, as exemplified by the "*Etikettiergerät*" decision of this Court (GRUR 1975, 484, 486) cited by the Court of Appeal and ruling that the examination for equivalence need not extend to the means as formulated in the contested embodiment; it sufficed that the skilled person could have realised that the patent's effect was achievable using means which "of their nature have the same effect as the means of the patent in suit". This wording was chosen to make it clear that an equivalent covered by the patent includes anything in one or more features which is to be understood as a specific formulation of a more general statement which the skilled person can infer, from the teaching in the claim, to have the same effect; how the contested embodiment is actually formulated is then immaterial. The same considerations as under the old law also apply when determining the scope of a patent under Section 14 of the 1981 Patent Law as applicable to the present case. Their justification is the need to provide appropriate protection for the patent proprietor whilst at the same time ensuring that third parties enjoy sufficient legal certainty.

The contested judgment was thus correct, when discussing the matter of equivalence, in not considering the specific formulation of the means used by the defendants and in contenting itself with the ruling that those means, of their nature, had the same effect as those in the patent in suit, and could be recognised as doing so. This ruling was determined by its view that the skilled person would know that the movement of the coupling hook into a locking position could be achieved by a turning movement instead of a lateral deflection of a longitudinal movement, and to design the corresponding slanted surfaces accordingly.

concrète peut s'inscrire dans un concept plus général qui soit, quant à lui, à considérer comme équivalent et évident par rapport à un mode de réalisation selon un texte pris à la lettre. A supposer alors qu'il y ait effectivement utilisation d'une invention brevetée antérieure, cela n'empêcherait pas néanmoins de conclure éventuellement à l'existence d'une autre invention - dépendante - qui concrétiserait certaines caractéristiques de l'invention antérieure ou lui adjoindrait des caractéristiques supplémentaires.

La jurisprudence relative à l'ancien droit allemand des brevets s'appuie sur ce genre de considérations que La Chambre a, dans l'arrêt "*Etikettiergerät*" (GRUR 1975, 484, 486) cité par la cour d'appel, exprimées, en déclarant que l'examen de l'équivalence ne devait pas s'étendre à la forme particulière des moyens utilisés dans le mode de réalisation incriminé, mais qu'il suffisait que l'homme du métier ait pu voir qu'il était en mesure d'obtenir le résultat selon le brevet par l'emploi de moyens produisant, "à leur façon, les mêmes effets que les moyens utilisés par le brevet litigieux". Cette formulation vise à exprimer le fait qu'il y a lieu de considérer également en tant qu'équivalent du brevet ce qui peut être interprété comme étant la concrétisation, dans une ou plusieurs caractéristiques, d'une idée plus générale que l'homme du métier peut déduire, en lui reconnaissant les mêmes effets, de la configuration définie par la revendication; la forme concrète du mode de réalisation incriminé importe alors peu. Ces considérations valent pour l'ancien droit des brevets comme pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet selon l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981 applicable en l'espèce. Elles se justifient en ce sens qu'il s'agit d'assurer à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement attaqué a laissé de côté, dans son appréciation de l'équivalence, la forme particulière des moyens utilisés par la défenderesse, pour se borner à constater que les moyens utilisés, en tout état de cause, produisaient à leur façon les mêmes effets que ceux du brevet litigieux et qu'ils pouvaient se révéler comme tels. Ce faisant, sa réflexion déterminante a été que l'homme du métier ordinaire devait savoir que le déplacement du crochet en position d'accrochage pouvait être obtenu par un mouvement de rotation au lieu d'une déviation latérale du mouvement longitudinal et qu'il lui fallait pour cela concevoir de manière appropriée les surfaces obliques coopérant entre elles.

Es ist nicht ersichtlich, was das EPA letztlich veranlaßt hat, die besondere Ausgestaltung des Hammerkopfschlosses der Bekl. gegenüber der vorbekannten Lehre des Klagepatents (im Rahmen seiner Stammanmeldung) als patentfähig anzusehen. Der Gegenstand des europäischen Patents deckt sich nicht voll mit dem Gegenstand des Klagepatents in seiner vom BerG beurteilten Abwandlung; es sollen vielmehr nach der Erläuterung der "Aufgabenstellung" des europäischen Patents zusätzliche Vorteile erreicht werden, die sich nicht schon im wesentlichen daraus ergeben, daß die seitliche Ablenkung des Haltegliedes nur durch eine Drehbewegung ersetzt wird. Unter diesen Umständen steht die Erteilung des europäischen Patents in keinem Widerspruch zu der tatrichterlichen Würdigung des BerG (...)

IV. 1. Das BerG hat ferner auch die (kennzeichnenden) Merkmale (i) und (k) des Klagepatents bei der angegriffenen Ausführung "Hammerkopfschloß" als identisch verwirklicht angesehen (...)

2. a) Die hiergegen gerichteten Rügen der Revision greifen im Ergebnis nicht durch. Sie sind - ebenso wie der Großteil der Ausführungen des BerG - von Überlegungen geprägt, die ausschließlich an die den Merkmalen (i) und (k) des Klagepatents und an die den entsprechenden Merkmalen der angegriffenen Ausführungsformen zukommenden Funktionen anknüpfen. Darauf kommt es aber bei der Beurteilung der Verletzungsfrage im vorliegenden Fall nicht an. Nach den verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen des BerG ist der "Auflaufbock" der angegriffenen Ausführungsform sowohl in seiner äußeren Gestaltung als auch in bezug auf seine räumliche Anordnung innerhalb des Lagergehäuses genauso ausgebildet wie der ortsfeste Anschlag nach der Lehre des Klagepatents. Auch hat das BerG verfahrensfehlerfrei festgestellt, daß das Endstück des Haltegliedes der angegriffenen Ausführungsform - ebenso wie das Klagepatents - von dem in dem Lagergehäuse drehgelagerten Exzenterbolzen dergestalt durchsetzt wird (vgl. Merkmal e), daß es in der Ausschublage des Haltegliedes beim Eindrücken des Exzenterbolzens von diesem quer zu der Längsachse des Lagergehäuses seitlich verschwenkt wird, während dies in der Einschub-(Kupplungs-)Lage des Haltegliedes wegen des in dieser Stellung den Verschwenkweg des Endstücks blockierenden ortsfesten Anschlags ("Auflaufbocks") nicht möglich ist. Damit macht die angegriffene Ausführungsform von den räumlich-körperlichen Merkmalen (i) und (k) des Klagepatents identisch Gebrauch.

b) () wenn die angegriffene Ausführungsform von den streitigen Merkma-

It is not clear why the EPO in the end decided that the specific formulation of the defendants' hammerhead lock was patentable over the teaching of the patent in suit (as disclosed in the parent application). The subject-matter of the European patent is not fully identical with that of the patent in suit in the variant considered by the Court of Appeal; rather, the "problem" as stated in the European patent suggests additional advantages beyond mere replacement of the lateral deflection of the fixing member by a turning movement. Under these circumstances, grant of a European patent does not conflict with the Court of Appeal's ruling as to the facts. (...)

IV.1. The Court of Appeal further found that (characterising) features (i) and (k) of the patent in suit were realised identically in the contested "hammerhead lock" embodiment. (...)

2(a) The defendants' counter-arguments in the present appeal do not succeed. Like most of the Court of Appeal's own arguments, they mainly reflect considerations relating exclusively to features (i) and (k) of the patent in suit and to the functions ascribed to the corresponding features in the contested embodiment. However, this is not the issue for the present decision on infringement. The Court of Appeal found, without procedural error, that the "stop lug" of the contested embodiment was exactly the same, both in its external form and its location within the casing, as the fixed stopper according to the patent in suit. It similarly found that the eccentric bolt on a pivot bearing (cf. feature (e)) passed through the end-piece of the fixing member of the contested embodiment - as also in the embodiment as per the patent in suit - in such a way that, when the fixing member was in the extended position and the eccentric bolt pressed in, said end-piece moved sideways, perpendicularly to the longitudinal axis of the casing, whereas in the retracted (coupling) position this was prevented by the fixed stopper ("stop lug"). The contested embodiment thus makes identical use of spatial and physical features (i) and (k) of the patent in suit.

(b) (...) If the contested embodiment makes identical use of features (i) and

On ne voit pas ce qui, en définitive, a amené l'OEB à considérer la forme particulière du "Fermoir en tête de marteau" de la défenderesse comme brevetable par rapport à l'enseignement connu du brevet litigieux (dans le cadre de la demande initiale). L'objet du brevet européen ne se recoupe pas entièrement avec celui du brevet litigieux dans la variante examinée par la cour d'appel: d'après l'explication du problème posé dans le brevet européen, le but est de retirer des avantages supplémentaires qui ne tiennent pas d'emblée essentiellement au fait que la déviation latérale du bras de soutien est uniquement remplacée par un mouvement de rotation. Dans ces conditions, la délivrance du brevet européen n'est pas en contradiction avec l'appréciation du juge du fait statuant en appel (...)

IV 1 La cour d'appel a en outre considéré que le mode de réalisation incriminé "Fermoir en tête de marteau" reproduisait à l'identique les caractéristiques (i) et (k) dans la partie caractéristique de la revendication du brevet litigieux (...)

2. a) Les critiques dirigées dans le pourvoi contre cette conclusion ne sont pas fondées. Elles s'appuient, comme la majeure partie de l'analyse de la cour d'appel, sur des considérations qui concernent exclusivement les fonctions des caractéristiques (i) et (k) du brevet litigieux et celles des caractéristiques correspondantes des modes de réalisation incriminés. Or, cela n'entre pas ici en ligne de compte pour l'appréciation de la contrefaçon. Conformément aux constatations de la cour d'appel, exemptes d'erreur de procédure, le "butoir" du mode de réalisation incriminé se présente exactement de la même façon - que ce soit dans sa forme extérieure ou dans l'agencement spatial à l'intérieur du boîtier, que la butée fixe selon l'enseignement du brevet litigieux. De même, la cour d'appel a constaté, sans qu'il y ait d'erreur de procédure, que la queue du bras de soutien selon le mode de réalisation incriminé - comme celle selon le brevet litigieux - était traversée par le tourillon excentrique monté en rotation à l'intérieur du boîtier (cf. caractéristique e) de sorte qu'elle s'écartait sur le côté, le bras de soutien étant en position de dégagement, lorsque ce dernier enfonçait le tourillon excentrique transversalement à l'axe longitudinal du boîtier, alors que ceci n'était pas possible dans la position d'engagement (prise) du bras de soutien étant donné que la butée fixe ("butoir") empêchait dans cette position tout mouvement d'écartement de la queue. Ainsi, le mode de réalisation incriminé fait une utilisation identique des caractéristiques matérielles spatiales (i) et (k) du brevet litigieux.

b) (...) si le mode de réalisation incriminé fait une utilisation identique des

len (i) und (k) in deren räumlich-körperlicher Ausgestaltung identisch Gebrauch macht, dann erübrigt es sich, Erwägungen darüber anzustellen, ob die bei der angegriffenen Ausführungsform identisch vorhandenen Merkmale demselben Zweck dienen und dieselbe Wirkung und Funktion haben wie diejenigen des Klagepatents. Derartige Überlegungen sind erst dann am Platze, wenn und soweit ein Merkmal des Patentanspruchs nicht mehr identisch, sondern durch ein anderes abgewandeltes Mittel der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird.

c) An dieser Beurteilung ändert es nichts, daß der Patentanspruch des Klagepatents im Rahmen der Merkmale (i) und (k) Zweck- und Wirkungsangaben enthält. (...)

Diese Wirkungs- und Funktionsangaben beschränken den Schutzbereich des Klagepatents nicht. Das Klagepatent ist ein durch bestimmte räumlich-körperliche Merkmale der geschützten Vorrichtung gekennzeichnetes Sachpatent. Bei einem Sachpatent kommt der Aufnahme von Zweck-, Wirkungs-, und Funktionsangaben in den Patentanspruch im Regelfall keine schutzbeschränkende Wirkung zu. (...) Das ist im Streitfall nicht anders: Der ortsfeste Anschlag und das Endstück des Haltegliedes sollen körperlich so ausgestaltet und räumlich so einander zugeordnet sein, daß das Endstück des Haltegliedes in dessen Ausschublage außerhalb des Anschlags liegt, so daß es beim Eindrücken des Exzenterbolzens quer verschwenkt werden kann, ohne das Eindrücken des Bolzens zu behindern, während das Halteglied in der Einschub-(Kupplungs-) Lage mit seinem Endstück unter den ortsfesten Anschlag zu liegen kommt, so daß das Endstück nicht (weiter) verschwenkt werden kann. Irgendeine Einschränkung des Schutzes des Klagepatents ist mit diesen Wirkungs- und Funktionsangaben aber nicht verbunden. Diese im "Schießbolzen"-Urteil des erkennenden Senats (GRUR 1979, 149, 150 f.) aufgestellten Grundsätze haben für das Patentgesetz 1981 weiterhin Geltung. Nach dessen § 14 wird zwar der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Das bedeutet aber nicht, daß in den Patentanspruch aufgenommene Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben den Schutzbereich der patentierten Vorrichtung auf deren Verwendung zu dem genannten Zweck, in der bestimmten Funktion und mit der angegebenen Wirkung beschränken. Das träfe allerdings zu, wenn es sich bei dem Klagepatent um ein durch die betreffenden Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben gekennzeichnetes Verwendungspatent handeln würde. Davon kann aber bei dem Klagepatent, (...) nicht die Rede sein.

(k) as spatially and physically arranged, there is no need to consider whether the identical features serve the same purpose, and have the same effect and function in the contested embodiment as in the patent in suit. This would be appropriate only to the extent that a feature of the claim is realised not identically but using some other derived means in the disputed embodiment.

(c) The fact that features (i) and (k) of the claim in the patent in suit contain indications of purpose and effect does not alter the position. (...)

This information does not restrict the scope of the patent in suit, which is a product patent in which the protected device is characterised by specific spatial and physical features. The inclusion in the claim of a product patent of indications of purpose, effect and function does not normally restrict the patent's scope (...). The present case is no different: the fixed stopper and the end-piece of the fixing member must be so shaped and arranged that in the extended position the end-piece of the fixing member is outside the stopper so that it swings laterally and without hindering the eccentric bolt when the bolt is pushed in, whilst in the retracted (coupling) position the end-piece of the fixing member comes to rest under the fixed stopper so that it cannot be moved (any further). These indications of effect and function do not however restrict the patent's scope in any way. The principles set out by this Court in its "*Schießbolzen*" judgment (GRUR 1979, 149, 150 et seq.) still apply to the 1981 Patent Law. According to Section 14 of the Law, the scope of protection is determined by the content of the claims. This does not however mean that indications of purpose, effect and function of the patented device set out in the claim restrict the use of the device to the purpose, function and effect specified. This would however be the case if the patent in suit was a use patent characterised by the relevant indications of purpose, effect and function. But this is not the case ()

caractéristiques en litige (i) et (k) dans leur forme matérielle spatiale, il est alors superflu de se demander si les caractéristiques reproduites à l'identique dans le mode de réalisation incriminé ont le même but, le même effet et la même fonction que dans le brevet litigieux. Ces questions ne seraient pertinentes que si une caractéristique de la revendication était reproduite non plus à l'identique, mais par un autre moyen dérivé propre au mode de réalisation incriminé.

c) Le fait que la revendication du brevet litigieux contienne dans le cadre des caractéristiques (i) et (k) des indications quant au but poursuivi et à l'effet obtenu ne change en rien cette appréciation. (...)

En effet, ces indications ne limitent pas l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux qui porte sur un produit et qui est caractérisé par des caractéristiques matérielles spatiales déterminées du dispositif protégé. Or dans un brevet de produit, la présence dans la revendication d'indications concernant le but, l'effet et la fonction ne restreint généralement pas l'étendue de la protection. (...) Il n'en va pas autrement en l'espèce: la butée fixe et la queue du bras de soutien doivent être conformées matériellement et agencées spatialement l'une par rapport à l'autre de telle manière que la queue du bras de soutien se situe en dehors de la butée, en position de dégagement, de manière à pouvoir pivoter transversalement lors de l'enfoncement du tourillon excentrique, sans empêcher cet enfoncement, alors que, en position d'engagement (prise), la queue du bras de soutien vient se loger sous la butée fixe, si bien qu'elle ne peut pas pivoter davantage. Toutefois, ces indications concernant l'effet et la fonction n'impliquent aucune limitation de la protection conférée par le brevet. Ces principes établis par la Chambre dans l'arrêt "*Schießbolzen*" (GRUR 1979, 149, 150 s.) restent valables sous le régime de la Loi allemande des brevets de 1981. Si en vertu de l'article 14, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, cela ne signifie cependant pas que des indications concernant le but, les effets et la fonction contenues dans la revendication limitent l'étendue de la protection du dispositif breveté à une utilisation correspondant au but, à la fonction et aux effets indiqués. Ceci serait le cas si le brevet litigieux était un brevet d'utilisation caractérisé par des indications portant sur le but, les effets et la fonction, ce dont en l'espèce (...) il ne saurait être question.

d) (...) Somit (...) erstreckt sich sein Schutz auf jeden Gegenstand, der die gleichen Eigenschaften besitzt; (...) und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der die Patentfähigkeit gegebenenfalls allein begründende neue Verwendungszweck - hier die Sicherung des Exzenterbolzens gegen ein unbeabsichtigtes Eindringen in die Ausnehmung der Profilstange - von der angegriffenen Ausführungsform auch tatsächlich genutzt wird, dies selbst dann, wenn der Verletzer die betreffende Verwendungsmöglichkeit nicht einmal in seine Überlegungen einbezogen hat (BGH "Schießbolzen", a.a.O., S. 151 li. Sp. unter 2)

V 1 In bezug auf die Ausführungsform "Kunststoffschloß" der Bekl hat das BerG im Anschluß an die insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des LG ausgeführt, daß bei dieser Ausführungsform die Merkmale (a) bis (h) des Klagepatents wortlautgemäß verwirklicht seien. Dagegen hat die Revision nichts erinnert

2. Des weiteren hat das BerG festgestellt, daß die Ausführungsform "Kunststoffschloß" der Bekl auch die Merkmale (i) und (k) des Klagepatents benutze. Insoweit ergibt sich aus den Feststellungen des BerG, daß sowohl der ortsfeste Anschlag als auch das Endstück des Halteglieders der angegriffenen Ausführungsform in ihrer räumlich-körperlichen Ausgestaltung und Anordnung innerhalb des Lagergehäuses mit den entsprechenden Bauteilen der im Klagepatent unter Schutz gestellten Vorrichtung übereinstimmen. Damit erweisen sich die Ausführungen des BerG hinsichtlich des Zwecks, der Funktion und der Wirkung dieser Teile - ebenso wie bei der Ausführungsform "Hammerkopfschloß" der Bekl. - als entbehrlich (...)

(d) (...) The protection it confers thus extends to any subject-matter with the same characteristics (...), irrespective of whether the new purpose (which might in fact be the only patentable feature) - namely protecting the eccentric bolt against being pressed unintentionally into the recess in the section bar - is actually used in the contested embodiment, and even if the infringer did not even include the use in question in his considerations (BGH "Schießbolzen" judgment, loc. cit., 151, left-hand column, point 2).

V.1. As regards the defendants' "plastic lock" embodiment, the Court of Appeal added to the unchallenged findings of the District Court by pointing out that the embodiment realises features (a) to (h) of the patent in suit as worded. The present appeal has not contested this

2 The Court of Appeal further found that the defendants' "plastic lock" embodiment also used features (i) and (k) of the patent in suit. It thus follows from the Court of Appeal's findings that the spatial arrangement and physical form of both the fixed stopper and the end-piece of the fixing member within the casing in the contested embodiment are the same as the corresponding components in the device protected by the patent in suit. The Court of Appeal thus had no need to go into the purpose, function and effect of these components - any more than it did for the defendants' "hammerhead lock" embodiment. (...)

d) (...) Sa protection s'étend ainsi à tout objet ayant les mêmes particularités, (...) indépendamment du fait que le nouveau but dans lequel l'objet est utilisé et qui peut éventuellement justifier à lui seul la brevetabilité - en l'occurrence assurer la sécurité du tourillon excentrique contre un enfoncement involontaire dans l'évidement de la tige profilée - trouve effectivement sa place dans le mode de réalisation incriminé même si le contrefacteur n'a quant à lui pas pensé du tout à cette possibilité d'utilisation (BGH "Schießbolzen", loc. cit 151, colonne de gauche sous 2)

V.1 S'agissant du mode de réalisation "Ferroir en plastique" de la défenderesse, la cour d'appel a dit, à la suite des constatations du tribunal qui n'ont à cet égard pas été attaquées, qu'il reproduisait au pied de la lettre les caractéristiques (a) à (h) du brevet litigieux. Le pourvoi n'a rien objecté à cela.

2 En outre, la cour d'appel a constaté que le mode de réalisation "Ferroir en plastique" de la défenderesse utilisait également les caractéristiques (i) et (k) du brevet litigieux. C'est ainsi qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la butée fixe comme la queue du bras de soutien du mode de réalisation incriminé présentent les mêmes formes et le même agencement spatial à l'intérieur du boîtier que les pièces correspondantes du dispositif protégé par le brevet litigieux. Les considérations de la cour d'appel concernant le but, la fonction et les effets de ces pièces - au même titre que pour le mode de réalisation "Ferroir en tête de marteau" de la défenderesse - n'ont donc pas à entrer en ligne de compte. (...)

**INTERNATIONALE
VERTRÄGE****PCT**

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Juni 1993 über die im Schriftverkehr mit dem EPA als internationale Behörde nach dem PCT zu verwendende Sprache

Nach Regel 1 (1) EPÜ kann sich jeder Beteiligte im Schriftverkehr mit dem EPA jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts (Deutsch, Englisch, Französisch) bedienen. Änderungen des europäischen Patents oder der europäischen Patentanmeldung müssen jedoch in der Verfahrenssprache eingereicht werden (Regel 1 (2) EPÜ).

Dies gilt auch für den Schriftverkehr mit dem EPA, wenn dieses als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem PCT tätig wird (Artikel 150(2) EPÜ in Verbindung mit Regel 92.2 b) PCT und Abschnitt 104a der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

INTERNATIONAL TREATIES**PCT**

Notice from the President of the European Patent Office dated 18 June 1993 concerning the language of correspondence with the EPO as an International Authority under the PCT

In accordance with Rule 1(1) EPC, any party may, when corresponding with the EPO, use any official language of the EPO (English, French, German). Amendments to a European patent or European patent application must however be filed in the language of the proceedings (Rule 1(2) EPC).

This applies equally to correspondence with the EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority under the PCT (Art. 150(2) EPC together with Rule 92.2(b) PCT and Section 104a of the Administrative Instructions under the PCT).

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT**

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT

Conformément à la règle 1(1) CBE, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) dans sa correspondance avec celui-ci. La règle 1(2) CBE dispose toutefois que les modifications du brevet européen ou de la demande de brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure.

Cela s'applique également à la correspondance avec l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du PCT (art. 150(2) CBE ensemble avec la règle 92.2 b) PCT) et l'instruction administrative 104a du PCT).