

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
29. Oktober 1993
G. 4/92
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
F. Antony
W. Moser
G. D. Paterson
E. Persson
P. van den Berg

Stichwort: rechtliches Gehör

Artikel: 113 (1), 114 (1), 114 (2) EPÜ

Regel: 71 (2) EPÜ

**Schlagwort: "Grundsatz des rechtli-
chen Gehörs" - "Fernbleiben einer Par-
tei von der mündlichen Verhandlung"**

Leitsätze

*I. Eine Entscheidung zuungunsten
eines Beteiligten, der trotz ordnungs-
gemäßer Ladung der mündlichen
Verhandlung ferngeblieben ist, darf
nicht auf erstmals in dieser mündli-
chen Verhandlung vorgebrachte Tat-
sachen gestützt werden.*

*II. Unter den gleichen Umständen
können neue Beweismittel nur
berücksichtigt werden, wenn sie vor-
her angekündigt waren und lediglich
die Behauptungen des Beteiligten
bestätigen, der sich auf sie beruft,
während neue Argumente grund-
sätzlich in der Begründung der Ent-
scheidung aufgegriffen werden kön-
nen.*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Begründung der Entscheidung T 574/89 vom 11. Juli 1991 befand die Technische Beschwerdekammer 3.3.1, daß Parteien, die der mündlichen Verhandlung aus freien Stücken ferngeblieben seien, "auf ihr Recht, gehört zu werden, verzichtet hätten" und daher "alle relevanten Argumente oder Beweismittel, die von den in einer mündlichen Verhandlung anwesenden Parteien vorgetragen werden, der Entscheidung zugrunde gelegt werden könnten, ohne daß es darauf ankomme, ob die nun vorgetragenen Argumente oder Beweismittel den nicht erschienenen Parteien bereits vorher aus den Schriftsätzen bekannt waren oder ob sie mit deren Vortrag rechnen mußten."

ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal
dated 29 October 1993
G 4/92
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: C. Payraudeau
F. Antony
W. Moser
G.D. Paterson
E. Persson
P. van den Berg

Headword: Basis of decisions

Article: 113(1), 114(1), 114(2) EPC

Rule: 71(2) EPC

**Keyword: "Right to comment" -
"Party absent from oral proceedings"**

Headnote

*I. A decision against a party who has
been duly summoned but who fails
to appear at oral proceedings may
not be based on facts put forward for
the first time during those oral pro-
ceedings.*

*II. Similarly, new evidence may not
be considered unless it has been pre-
viously notified and it merely sup-
ports the assertions of the party who
submits it, whereas new arguments
may in principle be used to support
the reasons for the decision.*

Summary of Proceedings

I. In the reasons for its Decision in appeal case T 574/89 of 11 July 1991 Technical Board of Appeal 3.3.1 held that by choosing to stay away from oral proceedings the parties "had forfeited their right to present comments", and hence that "any arguments or evidence submitted by the parties present at oral proceedings" could "be used as a basis for the decision without it being relevant whether such evidence or arguments were already known to the absent parties from the written submissions or whether they could expect such evidence or arguments to be presented".

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre de
recours, en date du 29 octo-
bre 1993
G 4/92
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres: C. Payraudeau
F. Antony
W. Moser
G.D. Paterson
E. Persson
P. van den Berg

Référence: Fondement des décisions

Article : 113(1), 114 (1), 114(2) CBE

Règle: 71(2) CBE

**Mot-clé: "Principe du contradictoi-
re" - "Partie absente à une procédu-
re orale"**

Sommaire

*I. Une décision prononcée à l'encon-
tre d'une partie absente à une procé-
dure orale à laquelle elle a été régu-
lièrement citée ne peut être fondée
sur des faits invoqués pour la pre-
mière fois au cours de cette procédu-
re orale.*

*II. Dans les mêmes circonstances,
des moyens de preuve nouveaux ne
peuvent être pris en considération
que s'ils ont été préalablement
annoncés et ne font que confirmer
les allégations de la partie qui les
invoque tandis que les arguments
nouveaux peuvent être, en principe,
retenus dans la motivation de la
décision.*

Rappel de la procédure

I. La chambre de recours technique 3.3.1 a, dans les motifs de la décision T 574/89 du 11 juillet 1991, considéré que les parties qui s'étaient volontairement abstenues d'assister à la procédure orale "avaient renoncé à leur droit d'être entendues" et que, de ce fait, "la décision pouvait être fondée sur tous les arguments et moyens de preuve pertinents que les parties présentes à la procédure orale avaient soumis, sans qu'il y ait lieu de considérer si les arguments ou moyens de preuve alors soumis avaient ou non été portés dans les écrits à la connaissance des parties absentes ou si les dites parties devaient ou non s'attendre à de telles soumissions."

II. Demgegenüber vertrat die Beschwerdekammer 3.2.1 in der Begründung der Entscheidung T 484/90 (ABI. EPA 1993, 448) die Auffassung, daß "mit einer Entscheidung, die einen ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladenen, dort aber nicht erschienenen Beteiligten beschwere und auf neue Beweismittel - wie z. B. eine neue Entgegnung - gestützt sei, zu der sich der Beteiligte nicht habe äußern können, zwangsläufig dessen Recht auf rechtliches Gehör verletzt werde, es sei denn, der nicht erschienene Beteiligte hätte zum Ausdruck gebracht, daß er auf die Ausübung dieses Rechts verzichte."

III. Aufgrund dieser voneinander abweichenden Entscheidungen legte der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer mit Schreiben vom 3. September 1992 gemäß Artikel 112 (1)b EPÜ die folgende Rechtsfrage vor:

"Darf bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden?"

IV. Der Präsident des EPA führte aus, daß es sich bei dem in Artikel 113 (1) EPÜ niedergelegten Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs um einen in allen Vertragsstaaten anerkannten Grundsatz von Verfassungsrang handle. Dieses Gebot bedeute aber seines Erachtens nicht, daß im europäischen Verfahren alle Gründe, auf die eine Entscheidung gestützt werde, im schriftlichen Verfahren dargelegt werden müßten.

Aus den Bestimmungen des EPÜ lasse sich nicht ableiten, daß das Verfahren vor den Instanzen des EPA im wesentlichen schriftlich sei. Vielmehr solle die mündliche Verhandlung genauso wie das schriftliche Verfahren den Beteiligten die Möglichkeit geben, sich zu allen Streitpunkten zu äußern.

Gemäß der ständigen Praxis und Rechtsprechung der Beschwerdekammern könne demnach am Ende einer mündlichen Verhandlung eine Entscheidung verkündet werden, die sich auf ein in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgetragenes Vorbringen stütze, sofern der Gegenseite eine sofortige Stellungnahme hierzu zumutbar gewesen sei.

II. In the reasons for its Decision in appeal case T 484/90 (OJ EPO 1993, 448) Technical Board of Appeal 3.2.1 held that "a decision against a party duly summoned to but failing to appear at oral proceedings which is based on new evidence, such as a new document, on which that party has not had the opportunity to comment, may not be pronounced at the close of those proceedings without infringing that party's right to be heard, unless the absent party indicates that it is forfeiting this right".

III. In view of these contradictory decisions, the President of the European Patent Office, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, wrote to the Enlarged Board of Appeal on 3 September 1992 requesting its opinion on the following point of law:

"If one party chooses not to attend oral proceedings, can the decision against that party be based on new facts, evidence and/or arguments put forward during those oral proceedings?"

IV. The President described the right to present comments enshrined in Article 113(1) EPC as a fundamental principle recognised in all the Contracting States. However, respect for this principle did not necessarily mean that all the grounds on which the decisions issued in proceedings before the European Patent Office were based had to have been stated in written proceedings.

Nor was there any reason to infer from the provisions of the EPC that proceedings before departments of the EPO were essentially written. On the contrary, oral proceedings enjoyed the same status as written proceedings and were intended to allow the parties concerned to comment on all aspects of a case.

Hence, according to established Board of Appeal jurisprudence and practice, facts, evidence and arguments submitted for the first time during oral proceedings could be used as a basis for a decision issued at the end of those proceedings provided that the other parties had had an opportunity to comment on such matters.

II. La chambre de recours 3.2.1 a, dans les motifs de la décision T 484/90 (JO OEB 1993, 448), considéré que "dès lors qu'une partie régulièrement citée à une procédure orale ne comparait pas, une décision lui faisant grief, fondée sur de nouveaux moyens de preuve tels qu'un nouveau document sur lequel elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position, ne saurait être prononcée à l'audience sans violer son droit d'être entendu, à moins que la partie n'ayant pas comparu n'ait fait comprendre qu'elle renonçait à l'exercice dudit droit."

III. A la suite de ces décisions contradictoires, le Président de l'Office Européen des Brevets a, par lettre du 3 septembre 1992, demandé à la Grande Chambre de recours, en application des dispositions de l'article 112(1) b) CBE de donner son avis sur la question de droit suivante :

"Lorsqu'une partie est volontairement absente à la procédure orale, la décision prononcée à son encontre peut-elle être fondée sur des faits, des moyens de preuve et/ou des arguments nouveaux présentés lors de la procédure orale ?"

IV. Le Président de l'OEB a exposé que le principe du contradictoire, inscrit à l'article 113(1) CBE, était un principe d'ordre constitutionnel reconnu dans tous les Etats contractants. Cependant, selon lui, l'application de ce principe n'exigeait pas que, dans la procédure européenne, tous les motifs sur lesquels les décisions sont fondées aient été exposés au cours de la procédure écrite.

Il ne pouvait être déduit des termes de la CBE que la procédure devant les instances de l'OEB fût essentiellement écrite. Au contraire, la procédure orale, au même rang que la procédure écrite, avait pour fonction de permettre aux parties de prendre contradictoirement position sur tous les éléments du litige.

C'est ainsi que la pratique et la jurisprudence constante des chambres de recours admettaient que des moyens présentés pour la première fois au cours de la procédure orale servent de fondement à la décision prononcée à la fin de l'audience lorsqu'il avait été possible pour les autres parties de prendre immédiatement position à leur sujet.

V. Der Präsident des EPA war der Ansicht, es sei davon auszugehen, daß eine ordnungsgemäß geladene Partei, die aus freien Stücken nicht erscheine, darauf verzichte, zu den in ihrer Abwesenheit in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln Stellung zu nehmen. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ sei damit hinreichend gewahrt. Die Sachlage sei insofern nicht anders, als wenn eine Partei von der ihr gebotenen Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme zu den Argumenten der Gegenseite keinen Gebrauch mache.

Es könne daher nicht als unangemessene Benachteiligung einer Partei, die der mündlichen Verhandlung freiwillig ferngeblieben sei, angesehen werden, wenn die zuständige Instanz des EPA am Ende der mündlichen Verhandlung auf der Grundlage dieses neuen Vorbringens entscheide, da sich die abwesende Partei ja hierzu hätte äußern können, wenn sie erschienen wäre. Andernfalls könnte eine Partei allein durch ihr freiwilliges Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung eine schriftliche Fortsetzung des Verfahrens oder eine neue mündliche Verhandlung erzwingen, was der Verfahrensökonomie und den Interessen der anwesenden Parteien widerspräche.

Begründung der Stellungnahme

1. Die Rahmenbedingungen der Fragestellung lassen erkennen, daß sich die Rechtsfrage auf mehrseitige Verfahren bezieht. Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich daher auf diese Fälle und läßt die einseitigen Verfahren unberührt. Im übrigen liegt es auf der Hand, daß die Frage sich stellt, sobald die sachliche Debatte in der mündlichen Verhandlung für beendet erklärt wird, unabhängig davon, ob die Entscheidung in der Sitzung ergeht oder nicht.

2. Wie der Präsident des EPA in der Begründung zu seiner Rechtsfrage hervorhebt, weist Artikel 113 (1) EPÜ nur nochmals auf das in den Vertragsstaaten allgemein anerkannte Grundprinzip des rechtlichen Gehörs hin, wenn er vorschreibt, daß Entscheidungen "nur auf Gründe gestützt werden [dürfen], zu denen die Beteiligten sich äußern konnten". Wie in der Entscheidung J 20/85 (ABI. EPA 1987, 102, Nr. 4 a der Entscheidungsgründe) ausgeführt wird, "ist diese Bestimmung des Übereinkommens von größter Bedeutung, wenn die Gerechtigkeit im Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und den Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll".

V. In the view of the President of the EPO, a party duly summoned but choosing not to appear at oral proceedings was to be regarded as forfeiting his right to comment on the facts and evidence put forward in his absence during those oral proceedings. The right to comment enshrined in Article 113(1) EPC had been sufficiently safeguarded. This situation was no different from one where a party chose not to avail himself of the opportunity he had to comment in writing on the arguments put forward by other parties.

A party who chooses not to attend oral proceedings is not unduly prejudiced if the decision issued at the end of those proceedings by the competent EPO department was based on new facts, evidence or arguments on which the absent party would have had the opportunity to comment if he had attended. Indeed, to allow a party who chooses not to attend oral proceedings to continue the proceedings either in writing or by convening new oral proceedings merely because that party had been absent would not be in the interests either of procedural economy or of the parties present.

Reasons for the Opinion

1. From its context it is clear that the referred question relates to *inter partes* proceedings. This opinion therefore has no bearing on *ex parte* proceedings. Moreover, the problem underlying the referred question arises on adjournment of the oral proceedings whether or not the decision is actually announced at the end of the oral proceedings.

2. As the President pointed out in his reasons for referring this point of law, Article 113(1) EPC merely reflects the fundamental right to comment generally recognised in the Contracting States by stating that a decision "may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments". As J 20/85 (OJ EPO 1987, 102, point 4(a) of the Reasons) points out, "This provision of the European Patent Convention is of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the European Patent Office and parties conducting proceedings before it".

V. De l'avis du Président de l'OEB, on devait considérer qu'une partie régulièrement citée qui faisait volontairement défaut renonçait par là même à prendre position sur les faits invoqués et sur les moyens de preuve produits en son absence au cours de la procédure orale. Le principe du contradictoire au sens de l'article 113(1) CBE était ainsi suffisamment garanti. La situation n'était pas à cet égard différente de celle qui existe lorsqu'une partie n'utilise pas la possibilité qui lui est offerte de prendre position par écrit sur les arguments des autres parties.

On ne pouvait donc pas estimer qu'une partie volontairement absente à une procédure orale subissait un préjudice démesuré lorsque l'instance compétente de l'OEB rendait sa décision à la fin de l'audience sur la base de ces nouveaux moyens sur lesquels la partie défaillante aurait eu la possibilité de s'exprimer si elle avait comparu. S'il en était autrement, on offrirait à une partie volontairement absente à la procédure orale d'obtenir du simple fait de son absence soit la poursuite de la procédure par écrit soit une nouvelle procédure orale, ce qui serait contraire à l'économie de la procédure et aux intérêts des parties présentes.

Motifs de l'avis

1. Les conditions dans lesquelles la question est posée font apparaître qu'elle concerne les procédures "*inter partes*". De ce fait, la présente opinion leur sera consacrée sans préjudice des procédures "*ex parte*". Par ailleurs, il va de soi que le problème se pose dès lors que la clôture des débats est prononcée à la fin de la procédure orale, que la décision soit ou non rendue à l'audience.

2. Ainsi que l'a souligné le Président de l'OEB dans les motifs de sa question, l'article 113(1) CBE ne fait que rappeler le principe fondamental du contradictoire généralement admis dans les Etats contractants en indiquant qu'une décision "ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position". Comme le rappelle la décision J 20/85 (JO OEB 1987, 102, point 4.a) des motifs), "cette disposition de la Convention est d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et les parties à la procédure devant l'OEB".

3. Die vorgelegte Rechtsfrage betrifft die Anwendung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs auf Tatsachen und Beweismittel, die während einer in Abwesenheit einer ordnungsgemäß geladenen Partei abgehaltenen mündlichen Verhandlung erstmals vorgebracht werden. Sie bezieht sich aber auch auf neue Argumente, auf die hier jedoch gesondert eingegangen wird, da es sich um ein Vorbringen anderer Art handelt (vgl. Nr. 10).

4. In Regel 71 (2) EPÜ heißt es: "Ist ein zu einer mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladener Beteiligter vor dem Europäischen Patentamt nicht erschienen, so kann das Verfahren ohne ihn fortgesetzt werden." Im Interesse einer ordnungsgemäßen Rechtspflege muß nämlich verhindert werden, daß ein Beteiligter durch sein Fernbleiben den Erlaß der Entscheidung verzögert.

5. In allen Vertragsstaaten gilt im übrigen der Grundsatz des ordnungsgemäßen Verfahrens, wonach die Beteiligten der Gegenseite ihr Vorbringen so rechtzeitig mitteilen müssen, daß diese ihre Gegenargumente vorbereiten kann. Stößt ein Beteiligter verspätet auf neue Beweismittel oder Tatsachen, so ist er verpflichtet, diese der Gegenseite unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

6. In jedem - auch in einem im wesentlichen mündlich geführten - gerichtlichen Verfahren gibt es daher einen - unerläßlichen - schriftlichen Verfahrensabschnitt, der es den Beteiligten ermöglicht, rechtzeitig von den von der Gegenseite zur Stützung ihrer Anträge vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel Kenntnis zu nehmen.

7. Wenn in einer mündlichen Verhandlung neue Beweismittel oder Tatsachen eingeführt werden, die durchaus früher hätten vorgebracht werden können, liegt ein Verfahrensmißbrauch vor, den die zuständige Instanz des EPA dadurch unterbinden kann, daß sie es in Anwendung des Artikels 114 (2) EPÜ ablehnt, dieses Vorbringen zu berücksichtigen.

8. Erscheint es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer jedoch gemäß Artikel 114 (1) EPÜ erforderlich, diese neuen Tatsachen oder Beweismittel zu berücksichtigen, so muß sie, wie in Artikel 113 (1) EPÜ gefordert, den anderen Beteiligten zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu geben, bevor sie eine auf solche Tatsachen oder Beweismittel gestützte Entscheidung erläßt. Dadurch kann sich natürlich das Verfahren verlängern, selbst

3. The referred question of law concerns the application of the principle that parties have the right to comment on facts and evidence put forward for the first time during oral proceedings where one of the duly summoned parties was absent. It also mentions new arguments, but as these are of a different nature they will be dealt with separately (cf. point 10).

4. As Rule 71(2) EPC states, "If a party who has been duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings may continue without him". In the interests of the proper administration of justice, therefore, no party should be able to delay the issue of a decision by failing to appear at the oral proceedings.

5. Moreover, in accordance with procedural principles, parties must state their position in sufficiently good time to allow opposing parties enough time to present their case in reply. If one party discovers new facts or evidence at a late stage, that party is obliged to communicate such matter to the other parties without delay.

6. Therefore, any judicial procedure, even if it is primarily oral, includes a written phase which is essential in order to ensure that the parties involved are duly notified of the facts and evidence which are relied upon by the other parties in support of their case.

7. For a party to wait until oral proceedings before presenting new facts or evidence that could have been submitted earlier thus constitutes an abuse of procedure which the competent department at the EPO may sanction by disregarding such matter in accordance with Article 114(2) EPC.

8. Nevertheless, in a case where an Opposition Division or a Board of Appeal feels bound by Article 114(1) EPC to examine new facts or evidence, it must, in accordance with Article 113(1) EPC, give the other parties the opportunity to comment before issuing a reasoned decision based on such facts or evidence. Needless to say, this may lengthen the procedure, even if all the parties are present at oral proceedings, because they may not be able to

3. La question concerne l'application du principe du contradictoire aux faits et preuves présentés pour la première fois au cours d'une procédure orale en l'absence d'une partie régulièrement citée. Elle mentionne également les arguments nouveaux qui, du fait de leur nature différente, seront considérés séparément (cf. point 10).

4. Comme le dispose la règle 71(2) CBE, "si une partie régulièrement citée devant l'Office européen des brevets à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence". Il importe, en effet, pour la bonne administration de la justice qu'une partie ne puisse pas, en faisant défaut, retarder le rendu de la décision.

5. Il est, par ailleurs, conforme à un principe de bonne procédure que les parties doivent échanger leurs conclusions en temps utile pour permettre à leurs adversaires d'organiser leur défense. Dans le cas où une partie découvre tardivement une preuve ou un fait nouveaux, il est de son devoir de les communiquer immédiatement aux autres parties.

6. Il existe donc dans toute procédure judiciaire, même lorsque la procédure est essentiellement orale, une phase écrite indispensable pour permettre aux parties de prendre connaissance en temps utile des faits invoqués et des moyens de preuve produits par les autres parties à l'appui de leurs prétentions.

7. La présentation à l'audience de preuves ou de faits nouveaux qui auraient pu être produits ou invoqués antérieurement constitue ainsi un abus de procédure que l'instance compétente de l'OEB peut sanctionner en refusant de les prendre en considération en application des dispositions de l'article 114(2) CBE.

8. Dans le cas où, néanmoins, une division d'opposition ou une chambre de recours estime devoir tenir compte de ces preuves ou faits nouveaux en application des dispositions de l'article 114(1) CBE, elle doit donner aux autres parties la possibilité de s'exprimer à leur sujet avant de rendre une décision fondée sur de tels faits ou preuves, comme exigé par l'article 113(1) CBE. Il peut naturellement résulter de cette obligation un allongement de la procédure et

wenn alle Beteiligten an der mündlichen Verhandlung teilnehmen, weil sie möglicherweise nicht sofort Stellung nehmen können. Der Beteiligte, auf den das neue Vorbringen zurückgeht, hätte allerdings keinerlei Grund, sich über eine Verzögerung zu beklagen, die er selbst verursacht hat, und sollte grundsätzlich die durch sein Verhalten verursachten zusätzlichen Kosten tragen.

9. Ferner ist anzumerken, daß erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Beweismittel, die jedoch vorher angekündigt waren und lediglich die Behauptung der vorbringenden Partei bestätigen, in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden können, sofern die Tatsachen, auf die sie sich beziehen, den abwesenden Beteiligten bereits bekannt waren.

10. Bezüglich der neuen Argumente sind, sofern sie an den Gründen, auf die die Entscheidung gestützt ist, nichts ändern, die Erfordernisse des Artikels 113(1) EPÜ auch dann erfüllt, wenn die Beteiligten aufgrund ihres freiwilligen Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung keine Gelegenheit hatten, sich dazu zu äußern, denn es handelt sich hier im Grunde genommen nicht um ein neues Vorbringen als solches, sondern um eine Untermauerung der bereits vorgebrachten Tatsachen und Rechtsgründe.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des Europäischen Patentamts mit Schreiben vom 3. September 1992 vorgelegte Rechtsfrage wie folgt:

1. Eine Entscheidung zuungunsten eines Beteiligten, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung ferngeblieben ist, darf nicht auf erstmals in dieser mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden.

2. Unter den gleichen Umständen können neue Beweismittel nur berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft, während neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden können.

comment immediately. However, the party who submitted the new facts or evidence would have little cause for complaint and, given that any delay would be the result of his own actions, such party should, in principle, be made responsible for any additional costs which such actions have caused.

9. Moreover, evidence which is submitted for the first time during oral proceedings, but which has been previously notified, and which merely supports the previous assertions of the party who submits it, may be used to support the reasons for the decision insofar as the relevant facts were already known to the other parties.

10. As regards new arguments, the requirements of Article 113(1) EPC have been satisfied even if a party who has chosen not to appear consequently did not have the opportunity to comment on them during oral proceedings, insofar as such new arguments do not change the grounds on which the decision is based. In principle, new arguments do not constitute new grounds or evidence, but are reasons based on the facts and evidence which have already been put forward.

Conclusion

For the above reasons the opinion of the Enlarged Board of Appeal is that the question referred by the President of the EPO in the letter dated 3 September 1992 should be answered as follows:

1. A decision against a party who has been duly summoned but who fails to appear at oral proceedings may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings.

2. Similarly, new evidence may not be considered unless it has been previously notified and it merely supports the assertions of the party who submits it, whereas new arguments may in principle be used to support the reasons for the decision.

cela même si toutes les parties sont présentes à l'audience, dans la mesure où elles ne sont pas à même de prendre immédiatement position. Cependant, la partie ayant produit ces nouveaux moyens serait mal fondée à se plaindre d'une telle prolongation dont elle est à l'origine et elle devrait, en principe, supporter les coûts additionnels occasionnés par son comportement.

9. Il convient d'ajouter que des preuves produites seulement lors de la procédure orale mais qui ont été préalablement annoncées et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque peuvent être retenues dans les motifs de la décision dans la mesure où les faits auxquels ces preuves se réfèrent étaient déjà connus des parties absentes.

10. En ce qui concerne les nouveaux arguments, les conditions de l'article 113(1) CBE restent respectées même si une partie, en raison de son absence volontaire, n'a pas eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet lors de la procédure orale dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier les motifs sur lesquels se fonde la décision car ils constituent en principe non des moyens nouveaux mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés.

Conclusion

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse à la question posée par le Président de l'Office européen des brevets par sa lettre du 3 septembre 1992, conclut que :

1. Une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale.

2. Dans les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque tandis que les arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.2.2 vom 19. Dezember 1991
T 513/90 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. S. A. Szabo
Mitglieder: J. du Pouget de
Nadaillac
F. Benussi

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Japan Styrene Paper Corporation
Einsprechender/Beschwerdegegner:
BASF Aktiengesellschaft
**Einsprechender/Weiterer Verfah-
rensmitglied:** Kanegafuchi Kagaku
Kogyo K.K.

Stichwort: geschäumte Körper/
JAPAN STYRENE

Artikel: 56 EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit
(verneint)" - "Naheliegen- zwangs-
läufige Auswahl in der Praxis"

Leitsatz

Wenn der Fachmann für eine bestimmte Anwendung eines bekannten Verfahrens offensichtlich Material verwenden könnte, das auf dem Markt allgemein erhältlich und für den gewünschten Zweck geeignet ist, und dieses - unabhängig von seinen Eigenschaften - aller Wahrscheinlichkeit nach auch verwenden würde, so ist diese Verwendung nicht allein wegen dieser Eigenschaften schon als erfinderisch anzusehen (vgl. Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 4. August 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 107059.6 wurde am 27. März 1983 das europäische Patent Nr. 0 072 499 mit drei Ansprüchen erteilt. Anspruch 1 des Patents lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung geschäumter Formkörper aus Polypropylen-Harz, dadurch gekennzeichnet, daß man vorgeschäumte Teilchen aus einem Äthylen/Propylen-Copolymer mit einem Schmelzindex von 0,1 bis 25, einer latenten Kristallisationswärme von nicht mehr als 28 cal/g (117,2 J/g) und einem Ethylengehalt von 1 bis 30 Gew.-%

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2
dated 19 December 1991
T 513/90 - 3.2.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.S.A. Szabo
Members: J. du Pouget de
Nadaillac
F. Benussi

Patent proprietor/Appellant: Japan
Styrene Paper Corporation
Opponent/Respondent: BASF
Aktiengesellschaft
Opponent/Other party: Kanegafuchi
Kagaku Kogyo K.K.

Headword: Foamed articles/JAPAN
STYRENE

Article: 56 EPC

Keyword: "Inventive step (denied)" -
"Obviousness - inevitable choice in
practice"

Headnote

If, for a particular application of a known process, the skilled person could obviously use a material generally available on the market and suitable for the purpose, and were also highly likely to use it for reasons irrespective of its characteristics, the usage should not be considered as inventive on account of those characteristics alone (cf. point 4.4 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 072 499 comprising three claims was granted on 27 March 1983 in response to European patent application No. 82 107 059.6 filed on 4 August 1982. Claim 1 of the patent reads as follows:

"1. A process for producing a foamed and molded article of a polypropylene resin, which comprises pressurizing preliminarily-foamed particles of an ethylene/propylene copolymer having a melt index value of from 0.1 to 25, a latent heat of crystallization of not more than 28 cal/g (117.2 J/g) and an ethylene content of from 1 to 30% by weight

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 19 décembre 1991
T 513/90 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G.S.A. Szabo
Membres : J. du Pouget de
Nadaillac
F. Benussi

Titulaire du brevet/requérant Japan
Styrene Paper Corporation
Opposant/intimé : BASF Aktiengesellschaft
Opposant/Partie à la procédure:
Kanegafuchi Kagaku Kogyo K.K.

Référence: Articles expansés/
JAPAN STYRENE

Article: 56 CBE

Mot-clé: "Activité inventive (non)" -
"Evidence - choix allant de soi dans
la pratique"

Sommaire

Si, pour une application particulière d'un procédé connu, l'homme du métier pouvait de toute évidence utiliser un matériau approprié disponible généralement sur le marché et s'il y avait de fortes chances pour qu'il l'utilise quelles que soient ses caractéristiques, cette utilisation ne saurait dans ces conditions être considérée comme impliquant une activité inventive du seul fait des caractéristiques présentées par ce matériau (cf. point 4.4 de l'exposé des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 072 499 comportant trois revendications a été délivré le 27 mars 1983 à la suite du dépôt le 4 août 1982 de la demande de brevet européen n° 82 107 059.6 La revendication 1 de ce brevet est libellée comme suit :

"1. Procédé de fabrication d'un article expansé et moulé en résine polypropylène, qui comprend la mise sous pression de particules ayant subi un prémouillage constituées d'un copolymère éthylène/propylène ayant un indice de fusion de 0,1 à 25, une chaleur latente de cristallisation ne dépassant pas 28 cal/g (117,2 J/g) et une teneur en éthylène de 1 à

als Ausgangsharz mit einem anorganischen Gas oder einer gasförmigen Mischung aus einem anorganischen Gas und einem flüchtigen Treibmittel unter Druck setzt, um den Druck im Inneren der Teilchen zu erhöhen, danach die Teilchen in eine Form einbringt, die die Teilchen einschließt, Gase jedoch entweichen läßt, und anschließend die Teilchen erhitzt, damit sie zur Gestalt der Form expandieren"

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde von mehreren Seiten Einspruch eingelegt. In einer am 5. April 1990 mündlich verkündeten und am 28. Mai 1990 schriftlich erlassenen Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung, daß der Gegenstand der Patentansprüche in Anbetracht der folgenden Veröffentlichungen keine erfinderische Tätigkeit aufweise:

(D1) DE-A-2 363 923

(D6) EP-A-0 053 333

(D8) Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 19, 1980, S. 206 - 207

(E1) zwei Untersuchungsberichte des Torey Research Center, Inc. vom 20.12.1984 zur Analyse marktgängiger Polypropylen-Harze (Berichte 1 und 2)

(E3) Katalog der Sumitomo Chemical Co, Ltd. für Polypropylen-Harze "Sumitomo Noblen"

III. Die Entscheidung stützt sich auf die Druckschrift D1, die den nächstliegenden Stand der Technik bildet und in der verschäumte Formkörper aus Polyolefin-Harz geringer Dichte und komplexer Gestalt, darunter solche auf der Basis von Ethylen/Polyolefin-Harzen offenbart sind. Nach Meinung der Einspruchsabteilung bestand die Aufgabe des Fachmanns daher darin, die Offenbarung entsprechend anzupassen und auf marktgängige Ethylen/Polypropylen-Harze abzustimmen. Schon zum maßgeblichen Zeitpunkt seien bei solchen Kunststoffen die nun im Anspruch des Streitpatents für den betreffenden Zweck angegebenen Eigenschaften allgemein bekannt gewesen; es habe also nahegelegen, das dort beschriebene Verfahren in der Praxis anzuwenden.

as a base resin with an inorganic gas or a gaseous mixture of the inorganic gas and volatile blowing agent thereby to impart an elevated pressure to the inside of said particles, thereafter filling said particles in a mold capable of enclosing the particles but allowing escape of gases therefrom, and then heating said particles to expand them to the configuration of the mold."

II. Oppositions were filed against the grant of the patent. In a decision given verbally on 5 April 1990 and in writing on 28 May 1990, the Opposition Division revoked the patent on the ground that the subject-matter of the claims did not involve an inventive step in view of the following publications:

(D1) DE-A-2 363 923,

(D6) EP-A-0 053 333;

(D8) Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4th Ed., Vol. 19, 1980, pp. 206-207;

(E1) Two Study Reports "Analysis of commercially available polypropylene resins (Reports 1 and 2)", 20.12.84, prepared by Torey Research Center, Inc; and

(E3) Catalog of Polypropylene Resins, "Sumitomo Noblen", published by Sumitomo Chemical Co, Ltd.

III. The decision relies on document (D1) as the closest state of the art. The disclosure therein refers to foamed and molded polyolefin resins of reduced density and complex shape, including *inter alia* such which are based on ethylene/polyolefin resins. The task of the skilled person was therefore to adapt the disclosure to commercially available ethylene/polypropylene resins. According to common knowledge at the relevant time, such materials had characteristics specified in the claim of the patent-in-suit for the purpose and it was therefore obvious to utilise the process in question in practice.

30 % en poids, comme résine de base, avec un gaz minéral ou un mélange gazeux du gaz minéral et d'un agent volatil de gonflement, de façon à conférer une pression élevée à l'intérieur desdites particules, le chargement subséquent desdites particules dans un moule capable de renfermer les particules mais permettant aux gaz de s'échapper, et puis le chauffage desdites particules pour les expandir jusqu'à la forme du moule."*

II. Des oppositions ont été formées contre la délivrance du brevet. Dans une décision prononcée à l'issue de la procédure orale le 5 avril 1990, puis consignée par écrit le 28 mai 1990, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet des revendications n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux publications ci-après :

(D1) DE-A-2 363 923,

(D6) EP-A-0 053 333 ;

(D8) Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie (Encyclopédie Ullman de la chimie industrielle), 4^e édition, vol. 19, 1980, pp. 206-207;

(E1) Deux études "Analysis of commercially available polypropylene resins" (Analyse de résines polypropylènes existant sur le marché) (rapports 1 et 2), 20.12.84, rédigés par le Torey Research Center, Inc ; et

(E3) "Catalog of Polypropylene Resins" (Catalogue des résines polypropylènes), "Sumitomo Noblen", publié par Sumitomo Chemical Co., Ltd.

III. Cette décision a été rendue sur la base du document (D1) considéré comme étant le document qui correspondait à l'état de la technique le plus proche. Dans la description de ce document, il est fait référence à des résines polyoléfiniques expansées et moulées, de densité réduite et de forme complexe, y compris notamment les résines éthylène/polyoléfine. L'homme du métier avait donc à adapter cette divulgation pour pouvoir appliquer aux résines éthylène/polypropylène existant sur le marché. Les caractéristiques de ces matériaux telles que les connaissait l'homme du métier à cette époque étaient les mêmes que celles qui avaient été spécifiées à cet égard dans la revendication du brevet en litige, et il était donc évident d'utiliser dans la pratique le procédé en question.

* Ndt : Texte de la traduction française fournie par la demanderesse

IV. Gegen die Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 26. Juni 1990 unter Entrichtung der Gebühr Beschwerde ein; eine Beschwerdebegründung wurde am 8. Oktober 1990 eingereicht.

V. Die Beschwerdeführerin brachte in ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung am 19. Dezember 1991 im wesentlichen folgende Argumente vor:

a) Aus der Druckschrift D1 gehe allenfalls hervor, daß vernetzte Polyolefin-Harze als Kunststoffe zu bevorzugen seien, während das Streitpatent in erster Linie auf unvernetzte Kunststoffe gerichtet sei. Vor dem Prioritätstag des Streitpatents sei man allgemein davon ausgegangen, daß die Vernetzung eine unerläßliche Voraussetzung für das Verschäumen der Teilchen sei.

b) Durch die Vernetzung werde allerdings - gegenüber unvernetzten Varianten - die Fließfähigkeit verringert und der Schmelzindex herabgesetzt. Vernetzte Kunststoffe entsprächen daher nicht unbedingt den patentgemäßen Polymeren mit einem Schmelzindex zwischen 0,1 und 25.

c) Die Dokumente, die als Beleg für den allgemeinen Wissensstand oder die Verfügbarkeit bestimmter Kunststoffe herangezogen worden seien, seien nach dem Prioritätstag des Patents veröffentlicht worden oder bezögen sich auf andere Rahmenbedingungen als die für die Herstellung geschäumter Körper maßgeblichen.

d) Ganz generell gebe es keinen triftigen Grund, nicht davon auszugehen, daß der Gelgehalt über 10 % liegen müsse, wenn man, wie vorgeschlagen, statt mit dem zumindest teilweise vernetzten Polyethylen der Druckschrift D1 mit Polypropylen-Copolymeren arbeite.

VI. Die Beschwerdegegnerin (frühere Einsprechende 01) argumentierte wie folgt:

a) Im Beispiel 7 der Druckschrift D1 werde Polyethylen mit einem Gelgehalt von nur 0,7 % eingesetzt, was darauf hindeute, daß der Kunststoff zu 99,3 % unvernetzt sei. Im selben Dokument werde ausdrücklich auf einen möglichen Gelgehalt von nur 0,01 % und damit auf eine entsprechend geringe Vernetzung verwie-

IV. A notice of appeal was filed by the appellant (proprietor of the patent) against the decision on 26 June 1990 together with the fee, and a statement of grounds was submitted on 8 October 1990.

V. The appellant argued in his submissions and at the oral hearing on 19 December 1991 substantially as follows:

(a) If anything, document (D1) preferred crosslinked polyolefin resins whilst the patent-in-suit was particularly concerned with non-crosslinked materials. Before the priority date of the latter, there had been a general understanding that cross-linking was indispensable for foaming the particles.

(b) Crosslinking caused a decrease in fluidity and a lower melt-index value in comparison with non-crosslinked variants. Such materials would not necessarily correspond to polymers with a melt-index value from 0.1 to 25 according to the patent.

(c) The documents, relied upon to establish general knowledge or availability of materials, were of a date later than the priority date of the patent or referred to circumstances other than those relevant to the preparation of foamed articles.

(d) Generally, there was no good reason for assuming that the suggested change from at least partially crosslinked polyethylene of document (D1) to polypropylene copolymers, would not necessitate a higher than 10% gel content.

VI. The respondent (former Opponent 01) argued as follows:

(a) Document (D1), Example 7, employed polyethylene with a gel content of merely 0.7%, which was indicative of non-crosslinked material to the extent of 99.3%. The same document expressly referred to a possible gel content, i.e. crosslinkage as low as 0.01%. Document (D6) classifies polymers up to 10% gel con-

IV. Le 26 juin 1990, la requérante (titulaire du brevet) a introduit un recours contre cette décision et a acquitté la taxe de recours correspondante; elle a déposé le 8 octobre 1990 le mémoire exposant les motifs du recours.

V. La requérante a fait valoir essentiellement les arguments suivants dans ses conclusions écrites et lors de la procédure orale qui s'est tenue le 19 décembre 1991 :

a) Le document (D1) marquait semble-t-il une préférence pour les résines polyoléfiniques réticulées, alors que le brevet en litige visait en particulier les substances non réticulées. Avant la date de priorité du brevet en litige, il était considéré d'une manière générale que la réticulation était indispensable pour l'expansion de particules.

b) Par rapport aux substances non réticulées, les substances réticulées présentent une diminution de la fluidité et une baisse de la valeur de l'indice de fusion. Ces substances ne correspondent pas nécessairement aux polymères ayant un indice de fusion de 0,1 à 25 comme le prévoit le brevet.

c) Les documents sur lesquels s'était fondée la division d'opposition pour déterminer les connaissances générales de l'homme du métier ou pour constater que les substances en question étaient disponibles étaient postérieurs à la date de priorité du brevet ou avaient trait à des conditions autres que celles qui sont à prendre en considération pour la préparation d'articles expansés.

d) D'une manière générale, il n'y avait aucune raison d'admettre que, tel qu'il avait été suggéré, le passage des copolymères polyéthylènes au moins partiellement réticulés, du type décrit dans le document (D1), aux copolymères polypropylènes ne nécessiterait pas une teneur en gel supérieure à 10 %.

VI. L'intimée (initialement opposante 01) a fait valoir les arguments suivants :

a) Dans l'exemple 7 du document (D1), il est utilisé un polyéthylène ayant une teneur en gel de 0,7 % seulement, ce qui permet de déduire que le pourcentage de matériau non réticulé s'élevait à 99,3 %. Dans ce même document, il est fait expressément référence à une teneur en gel, c'est-à-dire une réticulation pouvant

sen. In der Druckschrift D6 seien Polymere mit einem Gelgehalt von bis zu 10 % als im wesentlichen unvernetzt klassifiziert.

b) In der Druckschrift D1 seien ausdrücklich Mischpolymerisate aus Ethylen mit Propylen erwähnt. Das Polyethylen in Beispiel 7 habe einen Schmelzindex von 0,3, was auf einen Kunststoff schließen lasse, der innerhalb des im Anspruch des Streitpatents angegebenen Bereichs liege.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. Der Hilfsantrag geht dahin, den Gegenstand des Anspruchs 3 in Anspruch 1 aufzunehmen und die Beschreibung entsprechend zu ändern.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Nächstliegender Stand der Technik

Es bestand allgemeines Einverständnis darüber, daß die Druckschrift D1 den nächstliegenden und damit relevantesten Stand der Technik darstellt. Ihre Offenbarung umfaßt einen weiten Bereich von Polyolefin-Kunststoffen und beschreibt die zur Herstellung geschäumter Formkörper erforderlichen Verfahrensschritte. Während in den Beispielen Polyethylen-Pellets verwendet werden, wird in der allgemeinen Einführung ausdrücklich auch auf die "Copolymere von Ethylen und anderen Olefinen wie Polypropylen ..." hingewiesen. Es ist zwar eine gewisse Präferenz für zumindest teilweise vernetzte Kunststoffe festzustellen, wobei der Gelgehalt aber durchaus bei nur 0,01 % liegen könnte (S. 3, Zeile 21).

Zu den physikalischen und chemischen Verfahrensschritten gehören die Druckbehandlung mit Gas (Alterung), ein Formungs- und ein Erhitzungsvorgang, die analog auf alle Olefine, ob vernetzt oder unvernetzt, anwendbar sein dürften (s. Ansprüche der Druckschrift).

3. Technische Aufgabe und Lösung

Ungeachtet dessen, daß in den Beispielen der Druckschrift D1 zur Ver-

tent, as substantially non-crosslinked.

(b) Document (D1) expressly referred to copolymers of ethylene with propylene. The polyethylene in Example 7 had a melt index of 0.3 which suggested a material within the range specified in the claim in the present case.

VII. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained as granted. According to the auxiliary request, the subject-matter of Claim 3 would be incorporated in Claim 1 with consequent amendment of the description.

The respondent requests that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The closest state of the art

There was general agreement that document (D1) represents the closest and therefore the most relevant state of the art. The disclosure therein covers a wide range of polyolefin materials and describes the process steps necessary for the preparation of foamed and molded articles. Although the examples use polyethylene pellets, the general introduction also mentions specifically "copolymers of ethylene and other olefins such as polypropylene ...". Whilst some preference is given to at least partially crosslinked material, the degree of gelation in this respect could be as low as 0.01% (page 3, line 21).

The physics and chemistry of the process involve the pressurisation with gas (ageing), moulding and heating, which are expected to be analogously applicable to all olefins, whether crosslinked or not (cf. claims in the document).

3. The technical problem and the solution

Notwithstanding the fact that the examples in (D1) use polyethylene to

descendre jusqu'à 0,01 %. Dans le document (D6), les polymères dont la teneur en gel est inférieure ou égale à 10 % sont classés dans la catégorie des polymères essentiellement non réticulés.

b) Dans le document (D1), il était fait expressément référence à des copolymères éthylène/propylène. Le polyéthylène cité dans l'exemple 7 avait un indice de fusion de 0,3, ce qui faisait penser à un matériau compris dans la plage de valeurs spécifiée dans la revendication du brevet en cause.

VII. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet tel que délivré. A titre subsidiaire, elle demande que l'objet de la revendication 3 soit repris dans la revendication 1, et la description modifiée en conséquence.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. L'état de la technique le plus proche

De l'avis de toutes les parties, le document (D1) constitue l'état de la technique le plus proche, donc le plus pertinent. Ce document divulgue toute une série de matériaux à base de polyoléfine et décrit les étapes du procédé nécessaires à la préparation d'articles expansés et moulés. Bien que dans les exemples il soit question de granulés de polyéthylène, les "copolymères d'éthylène et autres oléfines telles que le polypropylène..." sont eux aussi mentionnés expressément dans l'introduction générale. Même s'il est marqué une certaine préférence pour les matériaux au moins partiellement réticulés, le document indique à cet égard une teneur en gel pouvant descendre jusqu'à 0,01 % (page 3, ligne 21).

Les aspects physiques et chimiques du procédé de préparation impliquent les étapes de mise sous pression au gaz (vieillessement), de moulage et de chauffage, qui seront, estime-t-on, applicables par analogie à l'ensemble des oléfines, qu'elles soient réticulées ou non (cf. revendications du document).

3. Le problème technique et sa solution

Bien qu'il soit utilisé du polyéthylène dans les exemples cités dans le

anschaulichung der beanspruchten Verfahren Polyethylen verwendet wird, kann sich der Fachmann auch bei einigen anderen explizit erwähnten Kunststoffen, insbesondere Ethylen/Propylen-Copolymeren, vortechnische Probleme gestellt sehen, solange nichts Gegenteiliges bekannt wird. Dies gilt ganz besonders im vorliegenden Fall, in dem dem Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bewußt war, daß Polypropylen mit ausgezeichneten chemischen, physikalischen und mechanischen Eigenschaften einhergeht und andere Wege zur Bereitstellung von Schaumstoffen, mit denen diese Vorteile genutzt werden sollten, keine befriedigenden Ergebnisse brachten (vgl. Ausführungen im Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 4 - 28).

Vor diesem Hintergrund lag bezüglich der Druckschrift D1 die objektiv erkennbare technische Aufgabe vor, das dort beschriebene allgemeine Verfahren auf Polypropylen-Harze und insbesondere Ethylen/Polypropylen-Harze anzuwenden, zumal letztere im Dokument ausdrücklich angesprochen waren. Die Aufgabe bestand also darin, eine geeignete Kunststoffart zu finden, aus der sich Schaumstoff mit den erwarteten vorteilhaften Eigenschaften herstellen ließe.

Zur Lösung der Aufgabe bedurfte es eines Kunststoffs, der durch definierte Bereiche bestimmter physikalischer Eigenschaften, z. B. einen Schmelzindex zwischen 0,1 und 25, eine latente Kristallisationswärme von höchstens 28 cal/g und einen Ethylengehalt zwischen 1 und 30 %, gekennzeichnet ist. Zweifellos waren die im Anspruch beschriebenen Verarbeitungsbedingungen selbst bereits aus der Druckschrift D1 bekannt, in der allerdings die nunmehr beanspruchten Qualitätsmerkmale nicht offenbart sind, so daß der Gegenstand des Streitpatents als neu anzusehen ist.

4. Erfindersche Tätigkeit

4.1 Bei der Auswahl der Qualitätsmerkmale hat man sich jedoch offenbar an das gehalten, was auf dem Markt allgemein erhältlich war und damit im Hinblick auf einschlägige Hinweise in der Literatur auch als allgemeines Fachwissen gelten kann. So lehrt namentlich Ullmanns Enzyklopädie (D8), daß marktgängige Ethylen/Propylen-Copolymere bis zu 30 Gew.-% Ethylen, vornehmlich in blockcopolymerer Form und damit bis zu einem gewissen Grad vernetzt, enthalten. Wie bereits in der Ent-

illustrate the processes claimed, some other specifically mentioned materials, in particular ethylene/propylene copolymers can also be the source of technical problems to the skilled person in the absence of anything to the contrary. This is particularly so in the present case, where the skilled person was also aware from his common general knowledge that polypropylene is associated with excellent chemical, physical and mechanical properties, and that other approaches to provide foamy materials to utilise such advantages did not give satisfactory results (cf. explanations in the patent-in-suit, column 1, lines 4 to 28).

In view of this, it was an objectively recognisable technical problem in respect of document (D1) to apply the general method presented therein to polypropylene resins, in particular to ethylene/polypropylene resins because of the express reference to the latter in the document. Thus the task was to find the kind of material in this respect which would provide foam with the expected advantageous properties.

The solution of the problem involved the use of a material characterised by ranges of certain physical properties, i.e. melt index value (0.1 to 25), latent heat of crystallisation (max. 28 cal/g) and ethylene content from 1 to 30%. The processing conditions themselves in the claim have undoubtedly already been known from document (D1), but the suggested quality characteristics were not disclosed therein and the subject-matter is therefore novel.

4. Inventive step

4.1 The selection of quality characteristics, however, appears to correspond to what was commonly available on the market, which can also be interpreted as being part of common general knowledge in view of corresponding references in the literature. In particular Ullmann's Encyclopedia (D8) suggests that commercially available ethylene/propylene copolymers have "up to 30% by weight of ethylene" mainly as block polymers, i.e. to some extent crosslinked. As already explained in

document (D1) pour illustrer les procédés revendiqués, d'autres matériaux expressément mentionnés dans ce document, notamment les copolymères éthylène/propylène peuvent jusqu'à preuve du contraire poser des problèmes techniques pour l'homme du métier. C'est en particulier le cas dans la présente espèce, où l'homme du métier savait également de par ses connaissances générales que le polypropylène présente d'excellentes propriétés chimiques, physiques et mécaniques et que d'autres méthodes de fabrication de matériaux expansés destinées à tirer parti de ces propriétés n'ont pas donné de résultats satisfaisants (cf. explications données dans le brevet en cause, colonne 1, lignes 4 à 28).

Compte tenu de ce qui précède, il s'avérait objectivement que le document (D1) amenait l'homme du métier à se poser le problème technique de l'application de la méthode générale présentée dans ce document à des résines polypropylènes, en particulier à des résines éthylène/polypropylène, ceci en raison de la référence expresse faite à ces dernières dans ce document. Il s'agissait ainsi de trouver le type de matériau qui permettrait à cet égard d'obtenir une mousse présentant les avantages attendus.

La solution de ce problème impliquait l'utilisation d'un matériau caractérisé par des plages de valeurs données pour certaines propriétés physiques, à savoir un indice de fusion compris entre 0,1 et 25, une chaleur latente de cristallisation ne dépassant pas 28 cal/g et une teneur en éthylène de 1 à 30 %. Les conditions de préparation proprement dites indiquées dans la revendication 1 sont incontestablement reprises du document (D1), mais les caractéristiques concernant la qualité du matériau n'étaient pas décrites dans ce document, si bien que l'objet de l'invention doit être considéré comme nouveau.

4. Activité inventive

4.1 Les caractéristiques choisies concernant la qualité semblent toutefois correspondre à ce qui existait communément sur le marché, et pouvoir également être considérées comme faisant partie des connaissances générales, la littérature spécialisée y faisant référence. En particulier, l'encyclopédie d'Ullman (D8) indique que les copolymères éthylène/propylène existant dans le commerce comportent "jusqu'à 30 % d'éthylène en poids", principalement sous la forme de polymères séquen-

scheidung der ersten Instanz dargelegt wurde, ist demselben allgemeinen Nachschlagewerkebenfalls zu entnehmen, daß die latente Kristallisationswärme für Polypropylen bis zu 30 cal/g beträgt und jeglicher Gehalt an Ethylen zwangsläufig zu einer Senkung dieses Wertes führen dürfte, der damit in den anspruchsgemäßen Bereich fällt. Dasselbe gilt für den breiten, von 0,1 bis 25 reichenden Bereich des Schmelzindex, auf den auch andere Quellen, so beispielsweise wiederum das Dokument D8, hinweisen.

4.2 Die Kammer teilt die von der ersten Instanz vertretene Meinung, daß nach dem Prioritätstag veröffentlichte Beweismittel zur Verdeutlichung des vor diesem Zeitpunkt herrschenden Wissensstands relevant und bedeutsam sein können. Im vorliegenden Fall wird durch die Beweismittel die Auffassung erhärtet, daß das Ethylen/Propylen-Copolymer der in dem Patent benutzten Art auf dem Markt ohne weiteres erhältlich war. Analog hierzu kann ein zu einem früheren Zeitpunkt vorhandener allgemeiner Wissensstand anhand eines Lehrbuchs jüngeren Datums nachgewiesen werden.

4.3 Abgesehen davon, daß die konkreten physikalischen Werte, die den Hauptanspruch im vorliegenden Fall kennzeichnen, bekannt waren, kann auch festgestellt werden, daß die Bereiche sehr weit gespannt sind und unter den gegebenen Umständen kaum einen selektiven Informationsgehalt aufweisen. Somit würde eine Vielzahl von Kunststoffen in den Schutzbereich des Anspruchs fallen, die alle aufgrund des hohen Polypropylen-Anteils Schaumstoff mit den erwarteten vorteilhaften Eigenschaften ergeben. Eine etwaige erfinderische Tätigkeit muß sich mithin aus der Originalität des Verfahrens und nicht aus den überraschenden Eigenschaften des Erzeugnisses herleiten. Diese Prämisse ist zwangsläufig aufzustellen, weil die Erzeugnisse nicht als solche beansprucht werden.

4.4 Mangelnde Neuheit ergibt sich aufgrund einer unmittelbaren und unmißverständlichen, d. h. zwangsläufigen Offenbarung des beanspruchten Gegenstands im Stand der Technik. Hierzu gehört auch die Nacharbeitung von Anweisungen zur Ausführung eines Verfahrens, und zwar unabhängig davon, ob der Fachmann alle Merkmale des Verfahrens oder das Ergebnis gekannt hätte (vgl. auch "Diastereomere/BAYER", T 12/81, ABI. EPA 1982, 296).

the decision of the first instance, the same general reference book also discloses that the latent heat of crystallisation for polypropylene would be up to 30 cal/g and that any ethylene content should necessarily reduce that value bringing the same into the range specified in the claim. The same applies to the broad range of melt index value from 0.1 to 25, which is for instance suggested by other sources such as again by document (D8).

4.2 The Board also confirms the view taken by the first instance according to which evidence published after the priority date could be relevant and meaningful to show what was the prevailing situation before the date. In the present situation the evidence supports the view that the kind of ethylene/propylene copolymer, which the patent relies upon, was freely obtainable without difficulty on the market. The situation is analogous to proving common general knowledge at an early date with a textbook of recent date.

4.3 In addition to the knowledge available about the specific physical values characterising the main claim in the present case, it can be noted that the ranges are very wide and have hardly any selective information content in the circumstances. Thus a great variety of material would fall within the scope of the claim, all providing foam with the expected advantageous properties on account of the high polypropylene moiety. Thus the inventive step, if any, must rely on the originality of the process and not on the surprising properties of the product. This must be assumed in view of the fact that the products are not claimed per se.

4.4 Any lack of novelty is in consequence of a direct and unequivocal, i.e. inevitable disclosure of the claimed subject-matter in the state of the art. This includes the follow up of instructions to carry out a process irrespective of whether or not the skilled person would have known all the characteristics of the processor the result (cf. also "Diastereomers/BAYER", T 12/81, OJ EPO 1982, 296).

cés, c'est-à-dire qu'ils sont, dans une certaine mesure, réticulés. Comme cela a déjà été expliqué dans la décision de la première instance, il est également indiqué dans ce même ouvrage de référence que la chaleur latente de cristallisation du polypropylène atteindrait jusqu'à 30 cal/g et que toute teneur en éthylène abaisserait nécessairement cette valeur, la retenant dans la plage de valeurs spécifiée dans la revendication. Ceci vaut également pour la large plage de valeurs concernant l'indice de fusion (0,1 à 25) que suggèrent divers ouvrages tels que le document (D8).

4.2 La Chambre se range également à l'avis de la première instance qui avait estimé qu'un document publié après la date de priorité peut être pertinent et important lorsqu'il s'agit de montrer quelle était la situation qui prévalait avant la date de priorité. Il était affirmé en l'occurrence dans le document en question que le type de copolymère éthylène/propylène sur lequel porte le brevet pouvait être facilement obtenu sur le marché, ce qui revenait à prouver, à l'aide d'un ouvrage publié à une date postérieure, l'existence auparavant de connaissances générales à cet égard.

4.3 Outre le fait que l'on connaissait les valeurs physiques spécifiées en l'occurrence dans la revendication principale, on peut noter que les plages de valeurs indiquées sont très larges et que les informations qu'elles fournissent ne sont dans ces conditions guère sélectives. C'est ainsi que la revendication pourrait couvrir des matériaux très divers, tous ces matériaux donnant une mousse présentant les avantages escomptés du fait de la forte proportion de polypropylène. C'est pourquoi l'activité inventive, si activité inventive il y a, doit tenir à l'originalité du procédé et non pas aux propriétés inattendues du produit. C'est ce qu'il faut admettre puisque les produits ne sont pas revendiqués en tant que tels.

4.4 Toute divulgation directe et sans équivoque dans l'état de la technique de l'objet qui a été revendiqué, c'est-à-dire toute divulgation conduisant tout naturellement à l'objet revendiqué, détruit la nouveauté de cet objet. Ceci vaut notamment pour l'exécution des instructions destinées à la mise en oeuvre d'un procédé, que l'homme du métier ait ou non connu toutes les caractéristiques du procédé ou le résultat obtenu (cf. décision T 12/81 "Diastéréoisomères/BAYER", JO OEB, 1982, 296).

Mangelnde erfinderische Tätigkeit läßt sich dagegen so definieren, daß sämtliche Merkmale eines Gegenstands auf mittelbarem Weg potentiell erhältlich sind, weil die Konsequenzen der im Stand der Technik enthaltenen Offenbarungen theoretisch erkennbar sind oder - und dies sollte ebenfalls rechtserheblich sein - weil die normale praktische Anwendung des Stands der Technik, die auch die Verwendung der für den betreffenden Zweck zur Verfügung stehenden Mittel einschließt, zu ihnen führt.

Die Kammer ist daher zu folgender Ansicht gelangt: Wenn der Fachmann für eine bestimmte Anwendung eines bekannten Verfahrens offensichtlich ein Material verwenden könnte, das auf dem Markt allgemein erhältlich und für den gewünschten Zweck geeignet ist, und dieses - unabhängig von seinen Eigenschaften - aller Wahrscheinlichkeit nach auch verwenden würde, so ist diese Verwendung nicht allein wegen dieser Eigenschaften schon als erfinderisch anzusehen. Wenn ein solcher Schritt aus anderen Gründen an sich bereits nahegelegen hat, so kann bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegangen werden, daß die - logische - Auswahl des betreffenden Mittels aus dem Marktangebot keinerlei geistige oder praktische Anstrengung oder gar ein "gezieltes" Vorgehen erfordert. Ebenso wie die Nacharbeitung bestimmter Anweisungen zur praktischen Ausführung von Verfahrensschritten zwangsläufig neuheitsschädlich ist, hätte der Fachmann auch hier das Verfahren in naheliegender Weise in die Praxis umgesetzt, ohne unter diesen Umständen alle seine Eigenschaften zu kennen.

Auch wenn das Material nicht beschränkt erhältlich, sondern so weit verbreitet ist, daß es aller Wahrscheinlichkeit nach rein zufällig für diesen Zweck ausprobiert wird, muß eine solche Auswahl gemeinfrei bleiben. Dies darf natürlich nicht das Recht auf Schutz für ein durch dieses Verfahren hergestelltes neues Erzeugnis beeinträchtigen, wenn sich dieses selbst als erfinderisch herausstellt.

4.5 Bei der praktischen Durchführung des Verfahrens nach der Druckschrift D1 mit Ethylen/Propylen hätten durchaus auch die handelsüblichen Pellets verwendet werden können, die in jedem Fall innerhalb des breiten Spektrums der physikalischen Eigenschaften liegen. Im Stand der Technik hat kein Vorurteil bestanden,

Obviousness, on the other hand, can be explained as an indirect potential availability of the totality of features of a subject-matter through a mental recognition of the consequences of disclosures in the art or, and this should also be relevant, through normal practice in the art including the use of what is available for the purpose.

Thus it is the view of the Board that if, for a particular application of a known process, the skilled person could obviously use a material generally available on the market and suitable for the purpose, and were also highly likely to use it for reasons irrespective of its characteristics, the usage should not be considered as inventive on account of those characteristics alone. It stands to reason that if carrying out such a step was itself already obvious for other reasons, the natural choice of the particular means on the marketplace is devoid of mental or practical effort, or of "purposive selection", in the absence of anything to the contrary. Again, not unlike the inevitable loss of novelty in consequence of following certain instructions to carry out some steps in practice, the skilled person would have, in an obvious manner, practiced the process without knowing all its characteristics in such situations.

Even if the availability of such material is not exclusive but common enough to be reasonably likely to be tried for the purpose simply by chance, such choice should remain in the public domain. This should not, of course, diminish the right to obtain coverage for a novel product of such process, if that turns out to be inventive per se.

4.5 The reduction to practice of the process according to document (D1) with ethylene/propylene was likely to involve available pellets falling within the broad range of physical characteristics in any case. There was no prejudice in the art to inhibit the skilled person from trying the process, since earlier difficulties in producing

Par ailleurs, la notion d'évidence peut se définir comme la possibilité d'accéder indirectement à la totalité des caractéristiques d'un objet, soit par reconnaissance mentale des implications des divulgations faites dans l'état de la technique, soit, - et cet aspect nous intéresse également - grâce à la mise en oeuvre d'une pratique courante dans l'état de la technique et notamment à l'utilisation de ce qui est disponible à cette fin.

La Chambre estime donc que si, pour une application particulière d'un procédé connu, l'homme du métier pouvait de toute évidence recourir à un matériau approprié disponible généralement sur le marché et s'il y avait de fortes chances pour qu'il l'utilise quelles que soient ses caractéristiques, cette utilisation ne saurait être considérée comme impliquant une activité inventive du seul fait des caractéristiques présentées par ce matériau. Il va sans dire que si cette utilisation est déjà en soi évidente pour d'autres raisons, le choix tout naturel des moyens particuliers existant sur le marché ne saurait, jusqu'à preuve du contraire, impliquer un effort intellectuel ou un travail de mise en oeuvre pratique, ni constituer une "sélection dans un but précis". Ainsi, un peu comme il est inévitable que la nouveauté soit détruite lorsqu'on suit certaines instructions connues pour la mise en oeuvre de certaines étapes dans la pratique, c'est par une démarche évidente que l'homme du métier aurait mis en oeuvre le procédé sans en connaître en l'occurrence toutes les caractéristiques.

Même si ce type de matériau n'est pas totalement disponible, s'il est néanmoins suffisamment répandu qu'il y ait des chances sérieuses pour que l'on essaie par pur hasard de l'utiliser à cette fin, ce choix doit être considéré comme évident, ce qui, bien entendu, ne saurait affecter le droit à une protection par brevet pour un produit nouveau obtenu par ce procédé, s'il devait s'avérer que ce produit implique lui-même une activité inventive.

4.5 Il est probable que pour la mise en pratique du procédé selon le document (D1) avec des copolymères éthylène/propylène, l'on aurait utilisé des granulés existant déjà dont les caractéristiques étaient en tout état de cause comprises dans les vastes plages de valeurs des caractéristiques physiques des pro-

das den Fachmann davon abgehalten hätte, das Verfahren auszuprobieren, da die früher aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Herstellung von Schaumstoffen mit anderen Verfahren in Verbindung standen. Da zu erwarten war, daß die dabei erzielten Schaumstoffe vorteilhafte Eigenschaften aufweisen würden, war es nicht nur keine Frage, ob der Fachmann diese speziellen Harze verwenden **konnte**, sondern vielmehr höchst wahrscheinlich, daß er sie in der Praxis für diesen Zweck tatsächlich auswählen **würde**. Im hier vorliegenden Fall hat der Gegenstand nicht etwa theoretisch aus dem Stand der Technik abgeleitet werden können, sondern sich unter den zum Anmeldezeitpunkt vorliegenden **praktischen** Gegebenheiten in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Dem Anmeldungsgegenstand kann aber auch aufgrund dieses letzteren Sachverhalts die erfinderische Tätigkeit abgesprochen werden; dies gilt im vorliegenden Fall für den Anspruch 1 des Hauptantrags, der somit den Erfordernissen der Artikel 52 und 56 EPÜ nicht genügt.

4.6 Im Rahmen des Hilfsantrags wird der Anspruch 1 des Hauptantrags aufgegriffen und weiter beschränkt, so daß er sich nur noch auf die Verwendung unvernetzter Kunststoffe bezieht. Es wurde geltend gemacht, daß eine problemlose Verarbeitung bei solchen Kunststoffen weniger zu erwarten stand und daher die Qualität des Erzeugnisses vielleicht nicht ohne weiteres vorhersehbar war. Auch hier liegt dem beanspruchten Gegenstand kein erfinderisches Erzeugnis mit besonderen oder vorteilhaften Eigenschaften zugrunde, so daß einzig und allein darüber zu entscheiden ist, ob die Anwendung des Verfahrens auf solche Kunststoffe überhaupt nicht zu erwarten war. Weder der in der Druckschrift D1 beschriebene einschlägige Stand der Technik noch die Patentanmeldung, noch das erteilte Patent weisen im vorliegenden Fall darauf hin, daß unvernetzte Kunststoffe nicht verarbeitet werden oder auftretende Schwierigkeiten nur durch die Anwendung besonderer Bedingungen überwunden werden könnten.

Wie bereits ausgeführt, wurde in der wichtigsten Entgegenhaltung in einem Beispiel ein nur zu 0,7% vernetzter Kunststoff verwendet und als Untergrenze für den "Gelgehalt" sogar ein Wert von 0,01% genannt.

foams were associated with different methods. In view of the expectation of obtaining foam with advantageous characteristics, it was not only a question of whether or not the skilled person **could** use such specific resins, but it was highly probable that he **would** in practice choose them for the purpose. This is not the kind of situation wherein the subject-matter can be **mentally** derived from the state of the art, but an obvious consequence of that art under the envisaged **practical** conditions which prevailed at the date of the application. Nevertheless, the latter can also deprive the subject-matter of inventive merit and this now applies to Claim 1 in the main request which thereby fails to comply with Articles 52 and 56 EPC.

4.6 As regards the auxiliary request, this relates to Claim 1 of the main request, further limited to the use of non-crosslinked materials. It was alleged that trouble-free processing was less expected with such materials and therefore perhaps the quality of the product might be less readily predictable. Again, the claimed subject-matter does not rely on any inventive product with peculiar or advantageous properties, and the only question to decide is whether or not it was unexpected to apply the process to such materials at all. Neither the relevant prior art described in document (D1), nor the patent application nor the granted patent in the present case suggest that non-crosslinked materials cannot be processed, or that special conditions would have to be applied to overcome difficulties.

As explained above, the primary citation used, in one example, material with a mere 0.7% crosslinkage and suggests 0.01% as the minimum for such "gel" content characteristic. In such circumstances, the skilled per-

duits revendiqués. Rien dans l'état de la technique ne dissuadait l'homme du métier de tester ce procédé, étant donné que les difficultés rencontrées auparavant pour la production de matières expansées tenaient à l'utilisation de méthodes qui étaient différentes. Étant donné que l'on voulait obtenir des matières expansées présentant des caractéristiques avantageuses, il ne s'agissait pas seulement de savoir si l'homme du métier **pouvait** ou non utiliser ces résines particulières, il fallait aussi tenir compte du fait qu'il était fortement probable qu'il les **utiliserait** en pratique pour obtenir l'effet recherché. On n'avait pas affaire à un cas dans lequel il est possible **intellectuellement** de déduire l'objet de l'invention de l'état de la technique, mais à un cas dans lequel cet objet découle de manière évidente de cet état de la technique dans les conditions **concrètes** envisagées, telles qu'elles prévalaient à la date de la demande. Néanmoins, dans ce second cas l'objet de la demande peut là encore être dénué de ce fait de toute activité inventive, comme l'est l'objet de la revendication 1 selon la requête principale qui ne satisfait pas pour cette raison aux conditions requises par les articles 52 et 56 CBE.

4.6 La requête subsidiaire porte sur la revendication 1 de la requête principale, limitée de plus à l'utilisation de matériaux non réticulés. L'on pensait qu'avec ce type de matériau, le traitement risquait d'être plus problématique et que, de ce fait, la qualité du produit serait peut-être moins facilement prévisible. Là encore, l'objet revendiqué ne porte pas sur un produit doté de propriétés particulières ou avantageuses impliquant une activité inventive; et la seule question à trancher est celle de savoir s'il était évident ou non d'appliquer le procédé considéré à des matériaux de ce type. Dans la présente espèce, ni l'état de la technique pertinent décrit dans le document (D1), ni la demande de brevet ou le brevet délivré n'amènent à penser qu'il est impossible de traiter des matériaux non réticulés ou que des conditions spéciales devraient être réunies pour surmonter les difficultés que l'on rencontrerait.

Comme exposé plus haut, dans l'exemple cité dans le document (D1), le matériau utilisé n'est réticulé qu'à 0,7% et il est proposé, comme proportion minimale de gel, 0,01%. Dans ces conditions, l'homme du

Unter diesen Umständen wüßte der Fachmann recht genau, was er bei einem etwas anderen, völlig unvernetzten Kunststoff zu erwarten hätte, und würde etwaigen Unterschieden Rechnung tragen. Da diese Entgegenhaltung belegt, daß das allgemein bekannte Verfahren mit oder ohne Vernetzung angewandt werden konnte, ist die Behauptung, daß gegen seine Anwendung im letzteren Fall ein Vorurteil bestanden habe, nicht überzeugend. Daher ist auch dem im Sinne des Hilfsantrags geänderten Anspruch 1 die erfinderische Tätigkeit abzusprechen.

son would know exactly what to expect with a slightly different completely non-crosslinked material, and allow for any differences. The possibility of being able to practice the generally known process with or without crosslinking was established in that cited art, and it is not convincing to suggest prejudice against the latter. In view of this, the amended Claim 1 according to the auxiliary request also lacks inventive step.

métier saurait exactement ce qu'il obtiendrait avec un matériau légèrement différent, mais complètement non réticulé, et tiendrait compte des différences. La possibilité de mettre en pratique le procédé généralement connu avec ou sans matériau réticulé était indiquée dans cette antériorité qui avait été citée, et il n'est pas convaincant de la part de la requérante de suggérer que les hommes du métier étaient prévenus contre cette antériorité. Aussi convient-il de conclure que la revendication modifiée 1 selon la requête subsidiaire est elle aussi dépourvue d'activité inventive.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 1. Juli 1992 T 888/90 - 3.2.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: M. Noël
J. Van Moer

Anmelder: BAXTER INTERNATIONAL INC.

Stichwort: Unterkombination/
BAXTER

Artikel: 52, 84, 123(2) EPÜ

Schlagwort: "Klarheit (nach Änderung bejaht)" - "Auslassung eines Merkmals" - "Unterkombination - Patentierbarkeit"

Leitsatz

Auch eine Unterkombination, die nur die Funktion eines Zwischenbausteins für eine erfinderische Gesamtkombination hat, kann grundsätzlich patentierbar sein, wenn sie ausdrücklich für diesen Zweck als solche dargestellt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 304 441.8 (Veröffentlichungs-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 1 July 1992 T 888/90 - 3.2.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: M. Noël
J. Van Moer

Applicant: BAXTER INTERNATIONAL INC.

Headword: Sub-combination/
BAXTER

Article: 52, 84, 123(2) EPC

Keyword: "Clarity (yes, after amendment)" - "Omission of a feature" - "Sub-combinations - patentability"

Headnote

A sub-combination with no function other than that of an intermediary building block for providing an inventive full combination may, in principle, also be patentable, if expressly presented as such for that purpose.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 86 304 441.8 (publication

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 1er juillet 1992 T 888/90 - 3.2.2* (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo
Membres : M. Noël
J. Van Moer

Demandeur : BAXTER INTERNATIONAL INC.

Référence : Sous-combinaison/
BAXTER

Article : 52, 84, 123(2) CBE

Mot-clé : "Clarté des revendications (oui, après modification)" - "Omission d'une caractéristique" - "Sous-combinaisons - brevetabilité"

Sommaire

Une sous-combinaison de caractéristiques n'ayant d'autre fonction que de servir de maillon intermédiaire en vue de l'obtention d'une combinaison complète, impliquant une activité inventive, peut en tout état de cause être brevetable elle aussi si elle a expressément été présentée comme constituant un tel maillon.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 304 441.8 (n° de publication

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

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

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich, moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

nr. 0 206638) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Anspruchs 1 enthalte nicht alle zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses notwendigen Merkmale und erfülle daher die Erfordernisse der Klarheit nach Artikel 84EPÜ nicht.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 27. Oktober 1990 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und reichte die Beschwerdebeurteilung fristgerecht nach.

III. Mit Bescheid vom 19. November 1991 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, sie sei vorläufig der Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 weiterhin unklar sei. Es wurde vorgeschlagen, den strittigen Anspruch 1 durch Aufnahme zusätzlicher Strukturmerkmale zu ändern, die dazubeitragen sollten, die Flüssigkeit vorzugsweise durch das Filterelement zu leiten.

IV. Mit ihrer am 31. März 1992 eingegangenen Erwiderung reichte die Beschwerdeführerin zwei neue, geänderte Anspruchssätze als Hauptantrag bzw. ersten Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Abscheider für Gasblasen aus Flüssigkeiten, der folgendes umfaßt: einen Behälter (11) mit einem Einlaß (41), einem Auslaß (43) und einem Durchflußkanal (47), der zwischen dem Einlaß (41) und dem Auslaß (43) verläuft;

ein Filterelement (21) im Behälter (11) zwischen dem Einlaß (41) und dem Auslaß (43), das den Durchfluß der Flüssigkeit gestattet, das Eindringen von Gasblasen jedoch verhindert; eine Lüftungseinrichtung (49), die aus dem Inneren des Behälters (11) zu dessen Außenseite führt, um Gasblasen aus dem Behälter (11) abzuführen; und einen Umleitungskanal (71), durch den die Flüssigkeit um das Filterelement (21) herum geleitet werden kann, wenn dieses blockiert ist,

dadurch gekennzeichnet, daß das Filterelement (21) nur teilweise über den Durchflußkanal (47) verläuft und der Umleitungskanal (71) von einem Teil des Durchflußkanals (47) um das Filterelement (21) herum gebildet wird, wobei der Einlaß so angeordnet ist, daß die eintretende Flüssigkeit zum Filterelement (21) geleitet wird"

No. 0206638) was refused by a decision of the Examining Division for the reasons that the subject-matter of Claim 1 did not include all of the features necessary to achieve the desired result and consequently did not meet the requirements of clarity under Article 84 EPC.

II. The appellant lodged an appeal against this decision on 27 October 1990, paying the fee for appeal and submitting a statement of grounds in due time.

III. In a communication dated 19 November 1991, the Board informed the appellant of its provisional opinion that the subject-matter of Claim 1 was still lacking clarity. It was suggested that Claim 1 under dispute be amended so as to include additional structural features for assisting the fluid to be directed preferably through the filter element.

IV. In a reply received on 31 March 1992, the appellant submitted two new sets of amended claims according to the main request and to the first subsidiary request, respectively.

Claim 1 according to the main request reads:

"1. A liquid-gas bubble separator comprising: a container (11), having an inlet (41), an outlet (43), and a flow channel (47), extending between the inlet (41) and the outlet (43);

a filter element (21) in said container (11) between the inlet (41) and the outlet (43), said filter element (21) permitting the passage of the liquid and inhibiting the passage of the gas bubbles; vent means (49), leading from the interior of the container (11) to the exterior of the container (11) for exhausting the gas bubbles from the container (11); and a bypass passage (71) allowing liquid to bypass the filter element (21), if the filter element (21) becomes blocked,

characterised in that the filter element (21) extends only part way across the flow channel (47) and the bypass passage (71) is formed by part of the flow channel (47) around the filter element (21), the inlet (41) being arranged to direct incoming flow toward the filter element (21)."

0 206638) a été rejetée par décision de la division d'examen au motif que l'objet de la revendication 1 ne comprenait pas toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention du résultat recherché et ne répondait pas par conséquent à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE.

II. La requérante a introduit un recours contre cette décision le 27 octobre 1990; elle a acquitté la taxe de recours correspondante et a soumis dans les délais un mémoire exposant les motifs du recours.

III. Dans une notification en date du 19 novembre 1991, la Chambre, émettant un avis provisoire, a informé la requérante qu'elle considérait que l'objet de la revendication 1 manquait encore de clarté. Elle lui a suggéré de modifier cette revendication de manière à intégrer d'autres caractéristiques structurelles visant à assurer l'écoulement du liquide de préférence à travers le filtre.

IV. Dans sa réponse, reçue par l'Office le 31 mars 1992, la requérante a soumis deux nouveaux jeux de revendications modifiées, correspondant l'un à sa requête principale, et l'autre à sa première requête subsidiaire.

La revendication 1 selon la requête principale se lit comme suit:

"1. Séparateur pour bulles de gaz dans un liquide, comprenant: un conteneur (11) comportant une entrée (41), une sortie (43) et un canal d'écoulement (47) s'étendant entre l'entrée (41) et la sortie (43);

un filtre (21) disposé dans ledit conteneur (11) entre l'entrée (41) et la sortie (43), ledit filtre (21) permettant le passage du liquide et empêchant le passage des bulles de gaz; un moyen d'échappement (49) conduisant de l'intérieur du conteneur (11) à l'extérieur du conteneur (11) pour permettre l'échappement des bulles de gaz en les évacuant du conteneur (11); et un passage de dérivation (71) permettant au liquide de contourner le filtre (21) si ce filtre (21) est obstrué,

caractérisé en ce que ce filtre (21) occupe une partie seulement du canal d'écoulement (47) et en ce que le passage de dérivation (71) est formé par la partie du canal d'écoulement (47) qui entoure le filtre (21), l'entrée (41) étant agencée pour diriger l'écoulement d'entrée en direction du filtre (21)."

V. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß

- die angefochtene Entscheidung aufgehoben,
- die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines der beiden Sätze aus den Ansprüchen 1 bis 10 in der am 31. März 1992 eingereichten Fassung (Hauptantrag oder erster Hilfsantrag) an die erste Instanz zurückverwiesen und
- die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen (Hauptantrag)*

...

Die Kammer ist daher zu der Überzeugung gelangt, daß die Ansprüche nach dem Hauptantrag hinsichtlich weiterer Einschränkungen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllen. Die von der Prüfungsabteilung beanstandete Auslassung eines wesentlichen Merkmals wird nachstehend unter dem Gesichtspunkt der Klarheit des Anspruchs 1 behandelt.

3. *Klarheit und Stützung*

3.1 In der Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung machte die Prüfungsabteilung geltend, daß Anspruch 1 in der zurückgewiesenen Fassung wegen des Fehlens eines wesentlichen Merkmals unklar sei.

Nach Ansicht der Prüfungsabteilung enthalte Anspruch 1 keine Mittel zur Erzeugung einer Rotationsströmung, damit bei nicht blockiertem Filter der Vorwärtsfluß durch den Umleitungskanal verhindert werde.

Durch Weglassen des letzten in Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung angegebenen Merkmals, nämlich des "Mittels, das bei sauberem Filterelement auf den Durchfluß durch den Behälter reagiert, um einen Teil der dieses Filterelement fließenden Flüssigkeit durch den Umleitungskanal zu der stromaufwärtigen Seite des Filterelements zurückzuleiten und den Umleitungskanal für den Vorwärtsfluß weitgehend zusperrn", habe die Beschwerdeführerin, so die Prüfungsabteilung, in Anspruch 1 ein Merkmal unterschlagen, das ihres

V. The appellant requests:

- that the decision under appeal be set aside,
- that the case be remitted to the first instance to continue with the prosecution on the basis of either set of Claims 1 to 10 as filed on 31 March 1992 (main or first subsidiary request), and
- that the appeal fee be reimbursed.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. *Amendments (main request)*

...

The Board is thus satisfied that the claims according to the main request meet the requirements of Article 123(2) EPC, in view of additional limitations. As to the omission of an essential feature, as objected to by the Examining Division, the matter is dealt with below with respect to the clarity of Claim 1.

3. *Clarity and support*

3.1 In the decision to refuse the patent application, the Examining Division submitted that Claim 1 in the version as rejected was lacking clarity for the reason that an essential feature was missing.

According to the Examining Division, Claim 1 failed to provide means for the production of a swirling flow, so as to prevent forward flow through the bypass passage as long as the filter remains unblocked.

Thus, by omitting the last feature stated in Claim 1 as originally filed, i.e. "means responsive to flow through the container when the filter element is clean for recirculating a portion of the fluid that passes through said filter element back through the bypass passage to the upstream side of the filter element to essentially close the bypass passage to forward flow", the appellant had, according to the Examining Division, deprived Claim 1 of a feature deemed to be necessary to the solution when considering the technical problem recognised from the appli-

V. Larequérante demande:

- que la décision attaquée soit annulée ;
- que l'affaire soit renvoyée devant la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de l'un des deux jeux de revendications 1 à 10 déposés le 31 mars 1992 (requête principale ou première requête subsidiaire), et
- que la taxe de recours soit remboursée.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Modifications (requête principale)*

...

La Chambre est donc convaincue que les revendications selon la requête principale satisfont aux conditions requises à l'article 123(2) CBE, compte tenu des limitations supplémentaires qui ont été apportées. La question de l'omission d'une caractéristique essentielle, qui a donné lieu à une objection de la part de la division d'examen, est traitée ci-après dans le cadre de l'examen de la clarté de la revendication 1.

3. *Revendications claires, se fondant sur la description*

3.1 Lorsqu'elle a décidé de rejeter la demande de brevet, la division d'examen a fait valoir que le texte de la revendication 1 qui avait été rejetée manquait de clarté en raison de l'absence d'une caractéristique essentielle.

D'après la division d'examen, la revendication 1 ne prévoyait pas de moyens destinés à générer un écoulement tourbillonnaire permettant d'empêcher un écoulement sens direct par le canal de dérivation lorsque le filtre n'est pas bouché.

Ainsi, en omettant cette dernière caractéristique figurant dans la revendication 1 telle que déposée, c'est-à-dire "des moyens réagissant à l'écoulement par le conteneur lorsque le filtre n'est pas bouché, destinés à faire recirculer une partie du liquide traversant ledit filtre en le renvoyant par le passage de dérivation vers le côté amont du filtre en vue essentiellement d'empêcher l'écoulement sens direct par le passage de dérivation", la requérante avait, d'après la division d'examen, privé la revendication 1 d'une caractéristique qui paraissait nécessaire pour aboutir à

Erachtens zur Lösung der aus der Anmeldung erkennbaren technischen Aufgabe gegenüber dem Stand der Technik erforderlich sei.

Dieser Einwand gründet sich offensichtlich auf Artikel 84 EPU in Verbindung mit Regel 29 (1) und (3) EPÜ, wonach der Hauptanspruch von der Beschreibung **gestützt** sein und die **wesentlichen Merkmale** der Erfindung angeben muß, damit er nicht so weit gefaßt ist, daß er über die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng gefaßt ist, daß der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht (Prüfungsrichtlinien, C-III, 6.2).

3.2 Die Auslassung eines Merkmals in einer Kombination kann dazu führen, daß sich ein Anspruch nur auf eine Unterkombination **einer Erfindung** bezieht. Die Kammer ist der Auffassung, daß auch eine solche Unterkombination, die nur die Funktion eines **Zwischenbausteins** für eine erfinderische Gesamtkombination hat, grundsätzlich patentierbar sein kann, wenn sie in der eingereichten Anmeldung ausdrücklich für diesen Zweck als solche dargestellt wird und im übrigen alle Voraussetzung der Patentierbarkeit erfüllt. Solche Unterkombinationen sind mit Zwischenverbindungen bei einer chemischen Synthese vergleichbar, die ebenfalls keine andere Funktion haben und gleichfalls grundsätzlich patentierbar sind.

Der Grundsatz, daß die Ansprüche alle wesentlichen Merkmale enthalten müssen, behält daher auch in diesen Fällen seine Gültigkeit, solange die Funktion, die die weniger komplexe Struktur beim Aufbau der komplexeren Struktur erfüllt, als echte technische Wirkung anerkannt wird.

Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß Anordnungen von vornherein ihre eigenen Unterkombinationen unmittelbar und zweifelsfrei implizieren, da eine Vielzahl solcher Einheiten mit unterschiedlichem Definitionsgehalt denkbar ist. Daher wären solche Ansprüche ohne entsprechende ausdrückliche Offenbarung, die auch die jeweilige Verwendung einschließt „unzureichend gestützt“ (Art. 84 EPÜ). Auch sollten solche Gegenstände bei Fehlen einer ausdrücklichen Offenba-

ration in respect of the prior art.

This objection is obviously based on Article 84 EPC taken together with Rule 29(1) and (3), according to which the main claim must be **supported** by the description and must state the **essential features** of the invention, so as not to be so broad that it goes beyond the invention but not so narrow as to deprive the applicant of a just reward for the disclosure of his invention (Guidelines for Examination, C.III.6.2).

3.2 The omission of a feature in a combination may mean that a claim is merely relating to a sub-combination of **an invention**. It is the view of the Board that such a sub-combination with no function other than that of an **intermediary building block** for providing an inventive full combination may also be patentable in principle, if expressly presented as such for that purpose in the application as filed and it otherwise satisfies all conditions for patentability. Such sub-combinations are analogous to intermediate compounds in a chemical synthesis, which have no other functions either and could also be patented in principle.

Thus the principle that claims must contain all essential features also prevails in such cases, as long as the function so provided by the less complex structure to build up the more complex structure is accepted as a proper technical effect.

It cannot, however, be assumed that assemblies *ab ovo* directly and unequivocally imply their own sub-combinations, since a plurality of such kinds of entities may be envisaged with various scopes in their definitions. Thus without express disclosure in this respect, including the particular use, the support for such claims would be inadequate (Article 84 EPC). Neither should such subject-matter arbitrarily be generated by amendment after the filing date against Article 123(2) EPC, in

la solution du problème technique tel qu'il ressortait de la demande comparée à l'état de la technique.

Cette objection se fondait manifestement sur les dispositions de l'article 84 et de la règle 29(1) et (3) CBE, qui exigent que la revendication principale **se fonde** sur la description et énonce les **caractéristiques essentielles** de l'invention, la rédaction des revendications devant être à la fois suffisamment large, sans pour autant aller au-delà de l'invention elle-même, et suffisamment étroite, sans toutefois priver le demandeur d'un juste profit en échange de la divulgation de son invention (cf. Directives relatives à l'examen, C-III, 6.2).

3.2 L'omission d'une caractéristique dans une combinaison peut signifier qu'une revendication porte simplement sur une sous-combinaison de caractéristiques de l'invention. La Chambre estime qu'une sous-combinaison de ce type, n'ayant d'autre fonction que de servir de **maillon intermédiaire** en vue de l'obtention d'une combinaison complète, impliquant une activité inventive, peut en tout état de cause être brevetable elle aussi, si dans la demande telle que déposée elle a expressément été présentée comme constituant un tel maillon, et si elle répond par ailleurs à toutes les conditions requises en matière de brevetabilité. Ce genre de sous-combinaisons fait penser aux composés intermédiaires dans une synthèse chimique, qui n'ont pas d'autre fonction, eux non plus, et qui pourraient en tout état de cause être brevetables.

Par conséquent, le principe qui veut que les revendications contiennent toutes les caractéristiques essentielles prévaut également en pareil cas, dès lors qu'il est admis que la fonction remplie par la structure de moindre complexité servant de base à la structure plus complexe constitue un effet technique propre.

On ne peut toutefois considérer que dès le départ les combinaisons comprennent de manière directe et sans équivoque leurs propres sous-combinaisons de caractéristiques, étant donné que l'on peut envisager plusieurs types de sous-combinaisons, répondant à des définitions de portée différente. Ainsi, à moins qu'il n'y ait description expresse de ces sous-combinaisons, portant également sur leur utilisation particulière, les revendications ne peuvent être considérées comme suffisamment

zung nicht willkürlich durch nachträgliche Änderung eingeführt werden, was gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoßen würde.

Im vorliegenden Fall war die fragliche Unterkombination in keinem Stadium als Zwischenbaustein dargestellt worden; der Anspruch würde daher über den diesbezüglichen Offenbarungsgehalt hinausgehen.

3.3 Als weitere Möglichkeit käme selbstverständlich auch in Betracht, das ausgelassene Merkmal als für die in der Anmeldung offenbarte Funktion **nicht wesentlich** anzuerkennen. Die Kammer schließt sich der diesbezüglichen gegenteiligen Auffassung der Prüfungsabteilung aus folgenden Gründen nicht an:

Aus dem im einleitenden Teil der Beschreibung (vgl. S. 1 und 2) angegebenen Stand der Technik geht hervor, daß die der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe in der Bereitstellung eines verbesserten Abscheiders von Gasblasen aus Flüssigkeiten mit einem Filterelement und einem Umleitungskanal besteht, mittels dessen der Flüssigkeitsstrom das Filterelement automatisch, d.h. ohne manuelles Eingreifen und ohne Einsatz eines mechanischen Sicherheitsventils, umgehen kann, wenn der Filter blockiert ist.

Wie die Beschwerdeführerin in ihrer am 31. März 1992 eingegangenen Erwiderung zu Recht darlegt, besteht der Grundgedanke der Lösung darin, den Filter 21, den Einlaß 41 und den Umleitungskanal 71 zueinander so anzuordnen, daß die Flüssigkeit aus dem Einlaß zuerst zum Filter und nicht zum Umleitungskanal gelenkt wird, so daß bei nicht blockiertem Filter die Flüssigkeit durch den Filter zum Auslaß 43 fließt; die Flüssigkeit fließt also normalerweise nicht durch den Umleitungskanal zum Auslaß, es sei denn, der Filter ist blockiert.

Um dies zu erreichen, ist das Filterelement im Behälter an einer besonderen Stelle anzubringen und der Flüssigkeitsstrom bei normalen Betriebsbedingungen vorzugsweise zum Filter zu lenken.

3.4 Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 nach dem Hauptan-

the absence of an express presentation.

In the present case the sub-combination in question was in no stage presented as an intermediary building block type of subject-matter and the claim would therefore go beyond the content of the disclosure in this respect.

3.3 However, there is, of course, a further possibility, which recognises that the omitted feature is **inessential** to the function actually disclosed in the application. The Board does not share the conclusions of the Examining Division to the contrary in this respect for the following reasons:

In view of the state of the art cited in the introductory part of the description (cf. pages 1 and 2) it follows that the technical problem underlying the present application is to provide an improved liquid-gas bubble separator having a filter element and a bypass passage allowing the flow of liquid to bypass the filter element automatically, i.e. without assistance of any manual operation or the use of any mechanical bypass valve, when the filter becomes blocked.

As was rightly observed by the appellant in his response received on 31 March 1992, the basic idea of the solution is that filter 21, inlet 41, and bypass passage 71 are so arranged in relation to each other that fluid from the inlet is directed first to the filter rather than the bypass passage such that, when the filter is not blocked, the fluid flows through the filter to the outlet 43; fluid will not normally pass to the outlet via the bypass passage unless the filter is blocked.

To achieve this result, the necessary means must comprise the particular positioning of the filter element within the container as well as the preferential guiding of the fluid flow toward the filter in normal operating conditions.

3.4 The characterising features of Claim 1 according to the main

fondées sur la description (article 84 CBE). De même, à moins d'une divulgation expresse, il n'est pas davantage admis de créer arbitrairement une telle sous-combinaison en apportant après la date de dépôt une modification qui contrevient aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Dans la présente espèce, la sous-combinaison en question n'avait jamais été présentée comme un maillon intermédiaire pour l'obtention de l'objet revendiqué; le contenu de la revendication s'étend donc au-delà de celui de la description.

3.3 Il existe certes une autre possibilité: conclure que la caractéristique omise n'est **pas essentielle** pour ce qui est de la fonction effectivement décrite dans la demande. La Chambre ne peut à cet égard se rallier aux conclusions de la division d'examen, ceci pour les motifs suivants:

compte tenu de l'état de la technique cité dans la partie introductive de la description (cf. pages 1 et 2), il apparaît que dans la présente demande le problème technique qu'entendait résoudre l'invention consistait à proposer un séparateur amélioré pour bulles de gaz dans un liquide comprenant un filtre et un passage de dérivation permettant au liquide de contourner le filtre automatiquement, c'est-à-dire sans intervention manuelle ni utilisation d'une vanne de dérivation mécanique lorsque le filtre est obstrué.

Comme la requérante l'a à juste titre fait observer dans sa réponse reçue le 31 mars 1992, l'idée de base retenue pour résoudre ce problème est de disposer le filtre (21), l'entrée (41) et le passage de dérivation (71) les uns par rapport aux autres de sorte que le liquide venu de l'entrée soit d'abord dirigé vers le filtre plutôt que vers le passage de dérivation, afin que, lorsque le filtre n'est pas bouché, le liquide traverse le filtre et aille vers la sortie (43); le liquide ne passera normalement pas par le passage de dérivation pour aller vers la sortie, sauf si le filtre est obstrué.

Pour parvenir à ce résultat, il faut prévoir notamment des moyens comme le positionnement particulier du filtre à l'intérieur du conteneur ainsi que le guidage du liquide assurant son écoulement de préférence en direction du filtre dans les conditions de fonctionnement normales.

3.4 Les caractéristiques de la revendication 1 selon la requête principale

trag erfüllen diese Erfordernisse, da sie angeben, daß

a) das Filterelement 21 nur teilweise über den Durchflußkanal 47 verläuft,

b) der Umleitungskanal 71 von einem Teil des Durchflußkanals um das Filterelement herum gebildet wird und

c) der Einlaß 41 so angeordnet ist, daß der einfließende Strom zum Filterelement geleitet wird.

Da dieses Filterelement außerdem, wie im Oberbegriff von Anspruch 1 erwähnt, zwischen Einlaß und Auslaß des Behälters liegt und den Durchfluß der Flüssigkeit gestattet, kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Flüssigkeit vorzugsweise durch den Filter fließt, der, solange er nicht blockiert ist, einen geringeren Strömungswiderstand als der Umleitungskanal bietet.

Nach Überzeugung der Kammer ist die beanspruchte Lösung daher klar und vollständig und erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 84 und der Regel 29(1) und (3) EPÜ.

3.5 Das Vorbringen der Prüfungsabteilung (vgl. 3.1 oben) vermag nicht zu überzeugen, da zwar der Durchfluß durch den Umleitungskanal mittels einer Vorrichtung zur Rückführung eines Teils der gefilterten Flüssigkeit durch den Umleitungskanal gesteuert werden kann, dies jedoch offenkundig auf verschiedene Weise geschehen kann, z.B. durch Erzeugen einer Rotations- oder Wirbelströmung im Filterelement oder eines leichten Unterdrucks im Umleitungskanal (s. Beschreibung, S. 4, Zeile 14 bis S. 5, Zeile 7).

Wie die Beschwerdeführerin des weiteren in ihrer am 31. März 1992 eingegangenen Erwiderung und dem dazugehörigen Anhang 1 überzeugend ausführt, sind außer der Anordnung in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel unschwer auch noch andere vorstellbar, die verhindern, daß die Flüssigkeit bei nicht blockiertem Filter durch den Umleitungskanal fließt. Eine Rückführung der gefilterten Flüssigkeit durch Erzeugen eines niedrigeren Drucks am stromaufwärtigen Ende des Umleitungskanals ist weder notwendig noch wesentlich, um die Flüssigkeit zu veranlassen, zuerst durch das Filterelement zu fließen. Dasselbe Ergebnis läßt sich durch die Schwerkraft erzielen, wenn der Einlaß 41 - wie in Anlage 1, Abbildungen C, D oder G dar-

request meet these requirements since they specify that:

(a) the filter element 21 extends only part way across the flow channel 47;

(b) the bypass passage 71 is formed by part of the flow channel around the filter element, and

(c) the inlet 41 is arranged to direct incoming flow toward the filter element.

Since, in addition, as mentioned in the precharacterising portion of Claim 1, said filter element extends between the inlet and outlet of the container and permits the passage of the liquid, there cannot be any doubt that the fluid will preferably flow through the filter which offers a flow resistance smaller than that provided by the bypass passage, as long as the filter remains unclogged.

Therefore, the Board is satisfied that the solution as claimed is clear and complete and, consequently, meets the requirements of Article 84 and Rule 29(1) and (3) EPC.

3.5 The arguments brought forward by the Examining Division (cf. point 3.1 above) are not convincing since, although the fluid through the bypass passage may be controlled by a means for recirculating a portion of the filtered fluid through the bypass passage, this can obviously be made in different ways; for example, by creating a swirling or a vortex-like flow within the filter element or a slight negative pressure in the bypass passage (cf. the description, page 4, line 14, to page 5, line 7).

Further, as convincingly set out by the appellant in his response along with Annex 1 received on 31 March 1992, other arrangements than the configuration of the described embodiment can be directly imagined for ensuring that the fluid does not flow through the bypass passage with the filter element in the unclogged condition. Recirculation of filtered fluid by inducing a lower pressure at the upstream end of the bypass passage is neither necessary nor essential to force the fluid to flow first through the filter element. The same result can be achieved by gravity if the inlet 41 is provided above the filter element at the top of the container as illustrated in Annex 1, Figures C, D or G. In any case, it is sufficient to consider that

satisfont à ces conditions car il est spécifié que :

a) le filtre (21) occupe une partie seulement du canal d'écoulement (47) ;

b) le passage de dérivation (71) est formé par la partie du canal d'écoulement qui entoure le filtre et

c) l'entrée (41) est agencée pour diriger l'écoulement d'entrée vers le filtre.

Etant donné qu'en plus, comme il est indiqué dans le préambule de la revendication 1, ledit filtre s'étend entre l'entrée et la sortie du conteneur et permet le passage du liquide, il est indubitable que le liquide passera de préférence par ce filtre, qui, tant qu'il n'est pas bouché, offre une résistance moindre que le passage de dérivation.

C'est pourquoi la Chambre est convaincue que la solution revendiquée est claire et complète, et qu'elle satisfait par conséquent aux conditions énoncées à l'article 84 et à la règle 29(1) et (3) CBE.

3.5 Les arguments avancés par la division d'examen (cf. ci-dessus point 3.1) ne sont pas convaincants car, bien que le liquide traversant le passage de dérivation puisse être guidé par un moyen faisant recirculer une partie du liquide filtré par le passage de dérivation, ce résultat peut, de toute évidence, être obtenu de différentes façons, par exemple en créant un écoulement rotationnel ou tourbillonnaire à l'intérieur du filtre, ou bien encore une pression légèrement négative dans le passage de dérivation (cf. description, de la page 4, ligne 14 à la page 5, ligne 7).

En outre, comme la requérante l'a exposé de manière convaincante dans sa réponse ainsi que dans l'annexe 1 reçues le 31 mars 1992, on peut aisément imaginer des configurations autres que celle du mode de réalisation décrit pour éviter que le liquide ne passe par le passage de dérivation lorsque le filtre n'est pas obstrué. Il n'est ni nécessaire ni essentiel de remettre en circulation le liquide filtré en créant une basse pression du côté amont du passage de dérivation pour forcer le liquide à passer d'abord par le filtre. On peut en effet obtenir le même résultat par gravité si l'entrée (41) est disposée au-dessus du filtre au niveau de la partie supérieure du conteneur, comme l'illustrent les figures C, D, ou G de l'annexe 1. Quoi qu'il en

gestellt - oberhalb des Filterelements an der Oberseite des Behälters angebracht wird. Es genügt jedenfalls, wenn der Tatsache Rechnung getragen wird, daß nach Merkmal c des Anspruchs 1 "der Einlaß 41 so angeordnet ist, daß die eintretende Flüssigkeit zum Filterelement geleitet wird".

Deshalb besteht nach Ansicht der Kammer keine Notwendigkeit, den Umfang des Hauptanspruchs unnötigerweise auf ein bestimmtes Ausführungsbeispiel zu beschränken, solange die allgemeine Lösung nach Anspruch 1 in der weiteren Sachprüfung nicht anhand der Lehren der angeführten Entgegenhaltungen widerlegt oder angefochten wird.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 nach dem Hauptantrag (s. Nr. V) an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. ...

according to feature (c) of Claim 1 "the inlet 41 is arranged to direct incoming flow toward the filter element".

Therefore, in the Board's opinion, there is no need unduly to restrict the scope of the main claim to a particular embodiment as long as the general solution according to Claim 1 has neither been seriously contradicted nor challenged on account of the teachings of the cited prior art documents during a further substantive examination.

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of Claims 1 to 10 according to the main request, as specified in point V above.
3. ...

soit, il suffit de considérer que, selon la caractéristique (c) de la revendication 1, "l'entrée (41) est agencée pour diriger l'écoulement d'entrée vers le filtre".

La Chambre conclut donc qu'il n'y a pas lieu de limiter indûment l'étendue de la revendication principale à un mode de réalisation particulier dès lors que la solution générale selon la revendication 1 n'a pas été réellement contestée ni remise en cause au vu des enseignements des antériorités citées au cours de l'examen quant au fond.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 10 selon la requête principale, comme indiqué ci-dessus au point V.
3. ...

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 11. November 1992 T 384/91 - 3.4.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: W. Hofmann
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Advanced Semiconductor Products
Einsprechender/Beschwerdegegner: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Stichwort: "Kollision" zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ
Artikel: 112 (1) a), 123 (2), (3) EPÜ

Schlagwort: "kollidierende Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

"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?"

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 306 422.5 wurde am 28. Oktober 1987 das europäische Patent Nr. 0 084 221 erteilt. Das erteilte Patent enthält 20 Ansprüche für ein Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die wenigstens ein Polymer und wenigstens ein Lösungsmittel enthält, gekennzeichnet durch die Stufen des Auftragens der Lösung auf eine horizontale Fläche eines Trägers (8), der um eine im wesentlichen vertikale Achse drehbar ist, der Beschleunigung des Trägers (8) von einer ersten auf eine zweite Drehgeschwindigkeit, um die Lösung unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften radial nach außen zu verteilen, der Bildung der Membran während

Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 11 November 1992 T 384/91 - 3.4.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: W. Hofmann
C. Payraudeau

Applicant: Advanced Semiconductor Products
Opponent/Respondent: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Headword: "Conflict" between Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC
Article: 112(1)(a), 123(2), (3) EPC

Keyword: "Conflicting requirements of Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"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?"

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 084 221 was granted on 28 October 1987 on the basis of European patent application No. 82 306 422.5. The granted patent contains 20 claims for a method of making an optical membrane. Claim 1 reads as follows:

"A method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and at least one solvent, characterized by the steps of depositing the solution on a horizontal surface of a support (8) which is rotatable about a substantially vertical axis: accelerating the support (8) from a first to a second speed of rotation to centrifugally spread the solution radially outwardly; forming the membrane during rotation of the support (8) by evaporation of the solvent in the solution, the radial stresses imposed on the

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 11 novembre 1992 T 384/91 - 3.4.2* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: W. Hofmann
C. Payraudeau

Demandeur/requérant: Advanced Semiconductor Products
Opposant/intimé: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Référence: "Conflit" entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE
Article: 112(1)a), 123(2) et (3) CBE

Mot-clé: "Exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123" CBE "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La question de droit ci-après est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

"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?"

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 084 221 a été délivré le 28 octobre 1987 sur la base de la demande de brevet européen n° 82 306 422.5. Le brevet délivré contient 20 revendications portant sur un procédé pour réaliser une membrane optique. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Un procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant, caractérisé par les étapes consistant à: déposer la solution sur une surface horizontale d'un support (8) pouvant tourner autour d'un axe pratiquement vertical; accélérer le support (8) depuis une première vitesse de rotation jusqu'à une seconde vitesse de rotation de manière à étaler par effet centrifuge la solution radialement vers l'extérieur; former la membrane pendant la rotation du support (8)

* Das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ist unter dem Aktenzeichen G 1/93 anhängig.

* The case before the Enlarged Board of Appeal is pending under Ref. No. G 1/93.

* L'affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro G 1/93.

der Drehung des Trägers (8) durch Abdampfen des Lösungsmittels in der Lösung, wobei die Radialkräfte, die auf die Membran einwirken, und die Abdampfung des Lösungsmittels bewirken, daß die gebildete Membran straff auf der Fläche aufliegt und im wesentlichen frei von Schlieren ist, und des Entfernens der Membran nach ihrer Bildung von der Stützfläche (8)"

II. Gegen das Patent wurde von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) Einspruch eingelegt. Der Einspruch wurde auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ gestützt.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das europäische Patent gemäß Artikel 102 (1) EPÜ.

Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß Anspruch 1 ein Merkmal, nämlich den Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren", enthalte, das über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 123 (2) EPÜ). In der Entscheidung wurde unter anderem das folgende Dokument genannt:

D3: Webster's Dictionary, Definition des Wortes "stria" (Schliere)

IV. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Sie reichte eine Erklärung eines Optik-Fachmanns ein und zog das folgende Dokument an:

D6: Dictionary of Science and Technology, durchgesehene Auflage, W & R Chambers, Definition der Wörter "stria" (Schliere), "striation" (Schlierenbildung) und "striae" (Schlieren)

V. In einer Mitteilung der Kammer nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wurde die Gewährbarkeit der Ansprüche im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erörtert und das folgende Dokument angeführt:

D8: Applied Optics and Optical Engineering, herausgegeben von R. Kingslake, Bd. I, Academic Press, 1965, Seiten 170 und 171

VI. Auf Antrag der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin fand eine mündliche Verhandlung statt.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurück-

membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut on the surface and substantially free of striae; and removing the membrane, after formation, from the surface of the support (8)."

II. The patent was opposed by the respondent (opponent). The opposition was based on Article 100(a), (b) and (c) EPC.

III. The Opposition Division revoked the European patent pursuant to Article 102(1) EPC.

The Opposition Division held that Claim 1 contained a feature, i.e. the expression "substantially free of striae", extending beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC). The following document was, *inter alia*, mentioned in the decision:

(D3) Webster's Dictionary, definition of word "stria".

IV. The proprietor of the patent (appellant) lodged an appeal against this decision. The appellant filed a declaration of an optical expert and cited the following document:

(D6) Dictionary of Science and Technology, revised edition, W & R Chambers, definition of words "stria", "striation" and "striae".

V. In a communication of the Board pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the allowability of the claims in view of Article 123(2) and (3) EPC was discussed and the following document cited:

(D8) Applied Optics and Optical Engineering, ed. by R. Kingslake, Vol. I, Academic Press, 1965, pages 170 and 171.

VI. Oral proceedings, requested by the appellant and the respondent, were held.

VII. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and that the case be remitted to the

par évaporation du solvant dans la solution, les contraintes radiales imposées à la membrane ainsi que l'évaporation du solvant faisant en sorte que la membrane soit tendue sur la surface et pratiquement dépourvue de stries; et retirer la membrane, après formation, de la surface du support(8)."

II. L'intimé (opposant) a fait opposition au brevet. L'opposition était fondée sur l'article 100a), b), c) CBE.

III. La division d'opposition a révoqué le brevet européen en vertu de l'article 102(1) CBE.

Elle a estimé que la revendication 1 contenait une caractéristique, exprimée par le membre de phrase "pratiquement dépourvue de stries", qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE). Le document suivant était notamment mentionné dans la décision :

(D3) Webster's Dictionary, définition du mot "stria" (strie).

IV. Le titulaire du brevet (requérant) s'est pourvu contre cette décision. Il a produit une déclaration d'un expert en matière d'optique et a cité le document suivant :

(D6) Dictionary of Science and Technology, nouvelle édition remaniée, W & R Chambers, définition des termes "stria", "striation" et "striae" (strie, striation, striures).

V. Dans une notification établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a examiné la question de l'admissibilité des revendications au regard de l'article 123(2) et (3) CBE, et a cité le document ci-après :

(D8) Applied Optics and Optical Engineering, éd. par R. Kingslake, vol. 1, Academic Press, 1965, pages 170 et 171.

VI. Une procédure orale s'est tenue à la demande du requérant et de l'intimé.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la division

verweisung der Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage, die Prüfung des Einspruchs auf der Grundlage der Patentunterlagen gemäß den nachstehenden in der mündlichen Verhandlung eingereichten Haupt- und Hilfsanträgen fortzusetzen:

Hauptantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt und der Ausdruck "auf der Fläche" gestrichen.
- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Erster Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt.
- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Zweiter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" und der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" ersetzt.
- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Dritter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag
- Einfügung des folgenden Satzes am Ende der Beschreibung:
"Die Wörter 'im wesentlichen frei von Schlieren' in Anspruch 1 waren in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten. Dies stellt jedoch keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ dar, weil diese Wörter als gleichbedeutend mit "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu verstehen sind."

Opposition Division with the order to proceed with the examination of the opposition on the basis of the patent documents according to the following main and auxiliary requests filed during the oral proceedings:

main request

patent as granted with the following amendments:

- in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent" and the expression "on the surface" is deleted,
- in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

first auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent",
- in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

second auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent" and the expression "substantially free of striae" is replaced by "of substantially uniform thickness",
- in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

third auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- claims according to the first auxiliary request,
- insertion at the end of the description of the phrase "The words "substantially free of striae" in Claim 1 did not appear in the application as filed. However, there is no contradiction of Article 123(2) EPC because these words are to be understood as equivalent to "of substantially uniform thickness",

d'opposition pour qu'elle procède à l'examen de l'opposition sur la base des documents de brevet conformément aux requêtes principale et subsidiaires ci-après, qui avaient été déposées au cours de la procédure orale.

Requête principale:

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant" et l'expression "sur la surface" est supprimée,
- dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlé" est supprimée.

Première requête subsidiaire :

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant" ;
- dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlé" est supprimée.

Deuxième requête subsidiaire :

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant" et l'expression "pratiquement dépourvue de stries" par "d'une épaisseur pratiquement uniforme" ;
- dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlé" est supprimée.

Troisième requête subsidiaire :

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- revendications selon la première requête subsidiaire,
- insertion, à la fin de la description, de la phrase suivante :
"les termes "pratiquement dépourvue de stries" figurant dans la revendication 1 n'apparaissaient pas dans la demande telle que déposée. Toutefois, les dispositions de l'article 123(2) CBE n'ont pas été transgressées, parce que ces termes doivent être entendus comme signifiant "d'une épaisseur pratiquement uniforme".

Vierter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:
 - In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt, der Ausdruck "auf der Fläche" gestrichen und der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" ersetzt.
 - In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Fünfter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:
 - Ansprüche gemäß dem Hauptantrag
 - Einfügung des Satzes gemäß dem dritten Hilfsantrag am Ende der Beschreibung

Die Beschwerdeführerin beantragt ferner, die Frage der Zulässigkeit des zweiten bis fünften Hilfsantrags der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (*sechster Hilfsantrag*).

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Es sei nicht rechtmäßig, das Patent mit der Begründung zu widerrufen, der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" in Anspruch 1 führe einen Gegenstand ein, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Eine richtige Auslegung dieses Merkmals sei wesentlich für die Feststellung, ob ein neuer Gegenstand hinzugefügt worden sei, wobei nach Artikel 69 (1) EPÜ die Bedeutung nicht losgelöst vom übrigen Text des Patents ermittelt werden dürfe. Diese Auffassung entspreche geltendem Recht, wie es Nummer 4 der Entscheidung G2/88 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1990, 93) und den Nummern 2.3 und 2.4 der Entscheidung T 371/88 (ABI. EPA 1992, 157) entnommen werden könne. Da Schlierenfreiheit beansprucht werde, sei es unerheblich, worauf das Vorhandensein von Schlieren hindeuten oder womit es in Verbindung gebracht werden könne. Das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" müsse im Gesamtzusammenhang des Patents in der Bedeutung "von im wesentli-

fourth auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:
 - in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent", the expression "on the surface" is deleted and the expression "substantially free of striae" is replaced by "of substantially uniform thickness",
 - in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

fifth auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:
 - claims according to the main request,
 - insertion at the end of the description of the phrase according to the third auxiliary request.

The appellant furthermore requests the referral of the question of allowability of the second to the fifth auxiliary requests to the Enlarged Board of Appeal (*sixth auxiliary request*).

VIII. The respondent requests that the appeal be dismissed.

IX. The appellant's submissions may be summarised as follows:

It is incorrect to revoke the patent on the ground that the expression "substantially free of striae" in Claim 1 introduces subject-matter extending beyond the content of the application as filed. A correct interpretation of this feature is essential in order to determine whether new matter has been added, whereby, according to Article 69(1) EPC, the meaning should not be determined in isolation from the remainder of the text of the patent. This view corresponds to established law, as it can be inferred from point 4 of decision G 2/88 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1990, 93) and points 2.3 and 2.4 of decision T 371/88 (OJ EPO 1992, 157). Since the absence of striations is claimed, it is irrelevant what the presence thereof may indicate or be associated with. The feature "substantially free of striae" in the context of the patent must be interpreted as meaning "of substantially uniform thickness", the scope of this expression being indicated in the application as originally filed on 2 December 1982, page 1, lines 6 to 14. The correctness of this interpreta-

Quatrième requête subsidiaire:

brevet tel que délivré, modifié comme suit:
 - dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant"; l'expression "sur la surface" est supprimée et l'expression "pratiquement dépourvue de stries" est remplacée par "d'une épaisseur pratiquement uniforme";
 - dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlée" est supprimée.

Cinquième requête subsidiaire:

brevet tel que délivré, modifié comme suit:
 - revendications selon la requête principale;
 - insertion, à la fin de la description, de la phrase énoncée dans la troisième requête subsidiaire.

Le requérant demande également que la question de la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 5 soit soumise à la Grande Chambre de recours (*sixième requête subsidiaire*).

VIII. L'intimé demande le rejet du recours.

IX. Les arguments du requérant peuvent être résumés comme suit:

Il n'est pas correct de révoquer le brevet au motif que l'expression "pratiquement dépourvue de stries" dans la revendication 1 donne lieu à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Il est essentiel d'interpréter correctement cette caractéristique, afin de déterminer s'il y a eu extension de l'objet, tout en veillant, conformément à l'article 69(1) CBE, à ce qu'une telle signification ne soit pas établie isolément, sans prendre en considération le reste du texte du brevet. Cette opinion correspond à la jurisprudence établie, telle qu'elle découle du point 4 des motifs de la décision G2/88 rendue par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1990, 93), et des points 2.3 et 2.4 des motifs de la décision T 371/88 (JO OEB 1992, 157). Etant donné que l'absence de striation est revendiquée, il est inutile de savoir ce que leur présence pourrait indiquer ou avec quoi elles pourraient être associées. La caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", considérée dans le contexte du brevet, doit être interprétée comme signifiant

chen gleichmäßiger Dicke" verstanden werden, wobei die Bedeutung dieses Ausdrucks auf Seite 1, Zeilen 6 bis 14 der Anmeldung in der am 2. Dezember 1982 eingereichten ursprünglichen Fassung angegeben sei. Die Richtigkeit dieser Auslegung werde auch durch die eingereichte Erklärung eines Fachmanns untermauert. Da der erteilte Anspruch 1 nicht gegen Absatz 2 des Artikels 123 EPU verstoße, gebe es auch mit Absatz 3 keine Probleme.

(Es sei angemerkt, daß sich die hier und im folgenden angeführten Seitenzahlen und Zeilennummern der ursprünglichen Anmeldung auf das am 2. Dezember 1982 eingereichte Dokument und nicht auf das am 4. Februar 1983 eingereichte neugeschriebene Exemplar beziehen.)

X. Die Beschwerdegegnerin widersprach der Auffassung der Beschwerdeführerin und machte im wesentlichen folgendes geltend:

Im vorliegenden Fall gehe es nicht darum, wie Worte auszulegen seien, die sich schon immer in der Patentschrift befunden hätten. Es dürfe daher nicht versucht werden, die strittigen Worte im Zusammenhang mit der übrigen Patentschrift so auszulegen, als stünden sie zu Recht dort; es sei - mit anderen Worten - nicht zulässig, einen Ausdruck herauszugreifen und in der ganzen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nach einer Stelle zu suchen, die diesen Ausdruck stütze. Das richtige Konzept zur Lösung des Problems bestehe darin, zunächst zu ergründen, was der Ausdruck bedeute oder bedeuten könne, und danach zu ermitteln, ob man diese Bedeutung oder - falls mehrere Bedeutungen möglich seien - diese Bedeutungen aus dem ursprünglich eingereichten Text "unmittelbar und eindeutig ableiten" könne. Der Umstand, daß die Bedeutung der strittigen Worte nicht sofort klar erkennbar sei, sei sehr wichtig. Gehe nämlich eine oder mehrere von verschiedenen möglichen Bedeutungen über die ursprüngliche Offenbarung hinaus, so seien die Worte nicht zulässig. Es reiche nicht aus, daß die Beschwerdeführerin behaupte, es gebe eine Bedeutung, bei der es sich durchaus nicht um eine Erweiterung handle, wenn es andere mögliche Bedeutungen gebe, auf die dies jedoch zutrefte. Im vorliegenden Fall sei der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" verschwommen, mehrdeutig und unklar, auch wenn nicht behauptet werden könne, er sei bedeutungslos. Der Stand der Tech-

tion is, indeed, supported by the filed declaration of a person skilled in the art. Since the granted Claim 1 does not contravene paragraph 2 of Article 123EPC, no problem arises with paragraph 3.

(It should be remarked that, here and in the following, cited page and line numbers of the original application refer to the document filed on 2 December 1982 and not to the retyped copy filed on 4 February 1983.)

X. The respondent contested the appellant's view and submitted essentially the following arguments:

The present matter is not concerned with how to interpret words that have always been in the patent specification. It is, therefore, incorrect to try to interpret the disputed words in relation to the remainder of the specification as though they were rightly there; in other words, it is not legitimate to take an expression and look throughout the application as filed for a passage supporting such expression. The correct approach to the problem is to see what the expression means or may mean and, then, determine whether the meaning or meanings, in case more than one are possible, is or are "directly and unambiguously derivable" from the originally filed text. The fact that the disputed words are not immediately clear is very important. If one or more of several possible meanings are beyond the original disclosure, the words are not allowable. It is not sufficient for the appellant to allege that there is one meaning which arguably does not add subject-matter, if there are other possible meanings which do. In the present case, the expression "substantially free of striae" is obscure, ambiguous and unclear, although it cannot be said that it is devoid of meaning. The prior art allows interpretations of the word "striae", like narrow grooves or channels or variations in refractive index, for which, however, any support in the application as filed is completely missing. Moreover, the method steps as originally disclosed are too general to give any information about how the formation of striae could be avoided.

"d'une épaisseur pratiquement uniforme", l'étendue de cette expression étant indiquée dans la demande telle qu'elle a été déposée initialement le 2 décembre 1982, page 1, lignes 6 à 14. L'exactitude de cette interprétation est confirmée par la déclaration produite par un homme du métier. Etant donné que la revendication 1 du brevet délivré ne contrevient pas aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 123 CBE, aucun problème ne se pose en rapport avec le paragraphe 3.

(Il convient de noter que les numéros de page et de ligne de la demande initiale qui sont cités ici et dans ce qui suit se réfèrent au document déposé le 2 décembre 1982 et non pas à la copie retapée qui a été déposée le 4 février 1983.)

X. L'intimé a contesté l'avis du requérant et a présenté pour l'essentiel les arguments suivants.

La présente affaire ne porte pas sur la question de savoir de quelle manière il convient d'interpréter des mots qui ont toujours figuré dans le fascicule du brevet. Il n'est donc pas correct d'essayer d'interpréter les termes litigieux en relation avec le reste du fascicule, comme s'ils figuraient là à juste titre. En d'autres termes, il n'est pas justifié de prendre une expression et de chercher dans l'ensemble de la demande telle que déposée un passage susceptible d'étayer cette expression. L'approche adéquate du problème consiste à établir ce que l'expression signifie ou pourrait signifier et, ensuite, à déterminer si la ou les significations, au cas où il y en existerait plus d'une possible, "découle(nt) directement et sans ambiguïté" du texte initial. Le fait que les termes litigieux ne soient pas clairs de prime abord est très important. Si une ou plusieurs significations possibles s'étendent au-delà de la divulgation initiale, ces termes ne sont pas admissibles. Il ne suffit pas que le requérant allègue qu'il y a une signification ne donnant pas lieu à une extension de l'objet, s'il existe par ailleurs d'autres significations possibles qui entraînent une telle extension. Dans la présente affaire, l'expression "pratiquement dépourvue de stries" est obscure, ambiguë et équivoque, bien que l'on ne puisse pas dire qu'elle soit dénuée de toute signification. L'état de la technique donne diverses interprétations du terme "stries", telles que des rainures ou des cannelures étroites ou des variations de l'indice de réfraction, interprétations qui,

nik lasse Auslegungen des Worts "Schlieren" zu, beispielsweise schmale Furchen oder Rillen oder Schwankungen im Brechungsindex, für die jedoch in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung jegliche Grundlage fehle. Ferner seien die ursprünglich offenbarten Verfahrensschritte zu allgemein gehalten, als daß sie Kenntnis darüber geben könnten, wie sich die Bildung von Schlieren vermeiden lasse. Da das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht gestrichen werden könne, weil damit gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen würde, müsse der Widerruf des Patents bestätigt werden. Die im dritten und im fünften Hilfsantrag vorgeschlagene Lösung, einen Satz in die Beschreibung einzufügen, sei nicht zulässig, weil dadurch ein neuer Gegenstand eingeführt werde.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen

1.1 Mit Ausnahme des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" enthält der Anspruch 1 gemäß dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag keine Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

Das Merkmal "straff" - mit oder ohne den Zusatz "auf der Fläche" - gilt als auf Seite 10, Zeilen 8 bis 11 ursprünglich offenbart, denn wenn die Membran nach dem Abdampfen des Lösungsmittels straff ist und sich während des Abdampfvorgangs auf der Stützfläche befand, so muß sie zwangsläufig straff auf der Fläche aufliegen. Der Schutzbereich des Anspruchs 1 hängt auch nicht von der Angabe "auf der Fläche" ab, denn Anspruch 1 ist in jedem Fall in diesem Sinn zu verstehen.

1.2 Der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" ist jedoch der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht wortwörtlich zu entnehmen, was auch die Beschwerdeführerin selbst einräumt (s. Schreiben vom 10. März 1989, Nr. 4 der Stellungnahme). Um ermitteln zu können, ob die ursprüngliche Anmeldung Angaben enthält, durch die in technischer Hinsicht das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" eingeführt würde, muß die Bedeutung dieses Merkmals und mithin des Worts "Schliere" festgestellt werden.

Since the deletion of the feature "substantially free of striae" is not possible as contravening Article 123(3) EPC, the revocation of the patent should be confirmed. The solution of inserting a sentence in the description, according to the third and fifth auxiliary requests, is not allowable, because new matter is thereby introduced.

Reasons for the Decision

1. Amendments

1.1 With the exception of the feature "substantially free of striae", Claim 1 according to the main and first auxiliary requests does not contain subject-matter extending beyond the application as filed.

The feature "taut", with or without the additional specification "on the surface", is considered to be originally disclosed on page 10, lines 8 to 11, since, if the membrane is taut after evaporation of the solvent and the evaporation took place while the membrane was on the support surface, the membrane must necessarily be taut on the surface. The scope of protection conferred by Claim 1 is also independent of the presence of the specification "on the surface", since Claim 1 must in any case be understood in this sense.

1.2 However, the words "substantially free of striae" cannot be found *expressis verbis* in the application as filed, this fact being accepted by the appellant himself (see letter of 10 March 1989, point 4 of the observations). In order to determine whether information is identifiable in the original application, which would introduce the feature "substantially free of striae" by technical implication, the meaning of the said feature and, therefore, of the word "stria" must be established.

toutefois, ne trouvent aucun fondement dans la demande telle que déposée. En outre, les étapes du procédé telles que divulguées initialement sont par trop générales pour fournir une quelconque information sur la manière dont la formation de stries pourrait être évitée. Etant donné qu'il n'est pas possible de supprimer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", une telle suppression contrevenant à l'article 123(3) CBE, la révocation du brevet devrait être confirmée. La solution consistant à insérer une phrase dans la description, conformément aux troisième et cinquième requêtes subsidiaires, n'est pas admissible parce qu'elle donnerait lieu à une extension de l'objet.

Motifs de la décision

1. Modifications

1.1 Si l'on excepte la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et la première requête subsidiaire ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

La caractéristique "tendue", avec ou sans la précision supplémentaire "sur la surface", est considérée comme initialement divulguée à la page 10, lignes 8 à 11. En effet, si la membrane est tendue après évaporation du solvant et que l'évaporation a eu lieu lorsque la membrane se trouvait sur la surface du support, la membrane doit nécessairement être tendue sur la surface. L'étendue de la protection conférée par la revendication 1 est également indépendante de la présence de la précision "sur la surface", puisque la revendication 1 doit dans tous les cas être comprise dans ce sens.

1.2 Toutefois, les termes "pratiquement dépourvue de stries" ne figurent pas expressément dans la demande telle que déposée, ce fait étant reconnu par le requérant lui-même (cf. lettre en date du 10 mars 1989, point 4 des observations). Pour déterminer si la demande initiale contient des informations susceptibles d'introduire par implication technique la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", il y a lieu d'établir la signification de ladite caractéristique et, par voie de conséquence, celle du terme "strie".

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß zur Feststellung einer vermeintlichen Erweiterung des Gegenstands einer Patentanmeldung oder eines Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus der Gegenstand der Anmeldung bzw. des Patents als Ganzes mit dem ursprünglichen Inhalt der Anmeldung zu vergleichen ist. Ebenso sind bei der Untersuchung der Frage, ob der Schutzbereich eines Anspruchs nach der Erteilung erweitert worden ist, die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche im Sinne des Artikels 69 (1) EPÜ sowie des dazugehörigen Auslegungsprotokolls heranzuziehen. Damit befindet sich die Kammer voll und ganz im Einklang mit den von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen G 2/88 und T 371/88.

Dies bedeutet allerdings nicht, daß ein beanspruchtes Merkmal, das keine Entsprechung in der Beschreibung hat, automatisch eine Bedeutung und einen Umfang erhält, die der Offenbarung der Beschreibung entsprechen, gleichgültig, wie weit diese von dem beanspruchten Merkmal entfernt ist.

Da das strittige Wort "Schliere" in dem erteilten Patent selbst nirgends definiert ist, bleibt im vorliegenden Fall nichts anderes übrig, als von der allgemein anerkannten Bedeutung auf dem Gebiet der Optik - dem wohl einschlägigen technischen Gebiet - auszugehen, um herauszufinden, ob der Gegenstand des Patents einschließlich des strittigen Merkmals über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

1.3 Nach D8, einem Handbuch für angewandte Optik und optische Technik, können durch das Herstellungsverfahren bedingte Merkmale und Schwankungen dazu führen, daß bei optischem Glas der Brechungsindex bereichsweise vom Gros des Durchschnitts stark abweicht; diese Bereiche weisen in der Regel die Form von Filamenten auf, die als "Schlieren" bezeichnet werden. Auch der Verfasser der mit Schreiben vom 5. Mai 1992 eingereichten Erklärung (s. Nr. 3 "... mein erster Gedanke war, daß ...") bestätigt, daß dies eine durchaus übliche Bedeutung ist, die ein Fachmann zunächst in Betracht zieht. Das Kapitel in D8, das diese Definition enthält, behandelt speziell optische Gläser. Die Definition sollte jedoch auch für optische Polymere gelten, denn beide Werkstoffarten werden auf

The Board agrees with the appellant as to the fact that for investigating an alleged extension of the subject-matter of a patent application or patent beyond the content of the application as filed, the subject-matter of the application or patent as a whole should be compared with the original content of the application. Similarly, for investigating the question of extensions after grant of the protection conferred by a claim, the description and drawings shall be used to interpret the claims, in the sense of Article 69(1) EPC including the Protocol on the Interpretation of this Article. The Board is thus in full agreement with decisions G 2/88 and T 371/88 cited by the appellant.

However, this does not mean that a claimed feature, which has no correspondence in the description, would automatically assume a meaning and scope according to the disclosure of the description, however far this may be away from the claimed feature.

In the present case, since the word "stria" is nowhere defined in the granted patent itself, there is no other way but to start from the meaning commonly accepted in the field of optics, which is considered to be the relevant technical field, in order to investigate whether the subject-matter of the patent including the feature in suit goes beyond the content of the original application, or not.

1.3 According to D8, i.e. a handbook dealing with applied optics and optical engineering, manufacturing process features and variations may be the source of areas in optical glass that have a refractive index sharply deviating from the bulk average; these areas usually assume the shape of filaments termed "striae". Indeed, the author of the declaration filed with the letter of 5 May 1992 (see point 3., "... my first thought was that ...") confirms that this is a very usual meaning, which a skilled person first considers. The chapter of D8 giving this definition specifically deals with optical glasses. The definition should, however, also apply to optical polymers since both types of material are equivalently used in optics. The author of the said declaration considers that such a meaning would be inconsistent with the fact

La Chambre est d'accord avec le requérant sur le fait que pour examiner une extension présumée de l'objet d'une demande de brevet européen ou d'un brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement, il y a lieu de comparer l'objet de la demande ou du brevet dans son ensemble avec le contenu initial de la demande. De même, lorsqu'on examine la question de savoir si la protection conférée par une revendication a été étendue après délivrance, il convient de recourir à la description et aux dessins pour interpréter les revendications, au sens de l'article 69(1) CBE, y compris le protocole interprétatif de cet article. La Chambre souscrit donc totalement aux conclusions des décisions G 2/88 et T 371/88 citées par le requérant.

Toutefois, cela ne signifie nullement qu'une caractéristique revendiquée, qui ne trouve aucune correspondance dans la description, revêtirait automatiquement une signification et une étendue selon la divulgation de la description, quel qu'en soit l'éloignement par rapport à la caractéristique revendiquée.

Dans la présente affaire, étant donné que le terme "strie" n'est défini à aucun moment dans le brevet délivré lui-même, la seule manière de procéder consiste à partir de la signification communément admise dans le domaine de l'optique, lequel est considéré comme le domaine technique pertinent, afin d'apprécier si l'objet du brevet, y compris la caractéristique attaquée, s'étend ou non au-delà du contenu de la demande initiale.

1.3 D'après le document D8, un manuel d'optique appliquée et de génie optique, les caractéristiques et les variations du procédé de fabrication peuvent donner lieu à la présence dans le verre optique de zones ayant un indice de réfraction qui s'écarte considérablement du gros de la moyenne; ces zones ont habituellement la forme de filaments appelés "stries". L'auteur de la déclaration produite avec la lettre en date du 5 mai 1992 (cf. point 3, "... j'ai d'abord pensé que ...") confirme qu'il s'agit d'une signification tout à fait commune, à laquelle l'homme du métier songe en premier lieu. Le chapitre du document D8 qui donne cette définition concerne spécifiquement les verres optiques. Toutefois, cette définition devrait également s'appliquer aux polymères optiques, étant donné que ces deux types de

dem Gebiet der Optik als gleichwertig verwendet. Der Verfasser der vorstehend genannten Erklärung ist der Auffassung, eine solche Bedeutung sei nicht mit der Tatsache vereinbar, daß es in dem Patent um dünne optische Membranen gehe. Für die Kammer ist jedoch nicht ersichtlich, warum fadenförmige Schwankungen des Brechungsindex nicht auch bei dünnen optischen Membranen vorstellbar sein sollten. Auch der weitere Wortlaut des Patents schließt eine solche Möglichkeit nicht aus.

Deshalb besagt eine der Bedeutungen des strittigen Anspruchs 1, daß durch die Verfahrensschritte zur Herstellung der optischen Membran eine Membran entsteht, die im wesentlichen keine fadenförmigen Bereiche aufweist, deren Brechungsindex vom Gros des Durchschnitts stark abweicht.

Eine weitere Bedeutung des Worts "Schliere" ist D6 zufolge ein "feiner Grat oder feine Rinne, Strich, lineares Zeichen", wobei diese Definition der allgemeinen Bedeutung des Wortes entspricht, wie sie aus dem für die breite Öffentlichkeit bestimmten Wörterbuch D3 bekannt ist. Diese Bedeutung ist auch im vorliegenden Fall relevant, denn D6 ist ein Wörterbuch der Naturwissenschaft und Technik. Deshalb kann der strittige Anspruch 1 auch so ausgelegt werden, daß die Verfahrensschritte zur Herstellung der optischen Membran zu einer Membran führen, die im wesentlichen keine feinen Grate oder Rinnen, Striche oder lineare Zeichen aufweist. Der übrige Wortlaut des Patents enthält nichts, was diese Auslegung abwegig erscheinen ließe.

Daraus folgt somit, daß das dem Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" in seinem Umfang zwar nicht genau, aber dennoch nicht bar jeder technischen Bedeutung ist. Obwohl es auf das Erzeugnis gerichtet ist, bildet es ein beschränkendes Merkmal des Verfahrensanspruchs 1, denn es bestimmt, daß die Verfahrensschritte so angelegt sein müssen, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entsteht. Daß dieses Ergebnis durch die im Anspruch ausdrücklich genannten Verfahrensschritte bereits automatisch erreicht werden könnte, ist weder plausibel noch von der Beschwerdeführerin geltend gemacht worden.

1.4 Auf der anderen Seite offenbart die ursprünglich eingereichte Anmeldung unter anderem Verfahren zur genauen Messung des Brechungsindex

that the patent deals with thin optical membranes. However, the Board does not see why filament-shaped refractive index variations should not be conceivable in thin optical membranes as well. The further text of the patent also does not exclude such a possibility.

Therefore, it is one meaning of Claim 1 in suit that the steps of the method of making the optical membrane result in a membrane which substantially does not exhibit any filament-shaped area having a refractive index sharply deviating from the bulk average.

A further meaning of the word "stria" is, according to D6, "faint ridge or furrow, streak, linear mark", whereby this definition corresponds to the common meaning of the word, as known from the dictionary D3 that is meant for the general public. This meaning is also relevant in the present case, since D6 is a dictionary of science and technology. Therefore, Claim 1 in suit can also be interpreted in the sense that the steps of the method of making the optical membrane result in a membrane which substantially does not exhibit any faint ridge or furrow, streak, or linear mark. There is nothing in the remainder of the patent which would render such an interpretation unreasonable.

It therefore follows that the added feature of Claim 1 "substantially free of striae", although not being precise in its scope, nevertheless is not void of technical meaning. Although directed to the product, it forms a limiting feature of method Claim 1, since it determines that the method steps must be such that the substantial freedom from striae is achieved. That this result might already be automatically achieved by the method steps specifically mentioned in the claim is neither plausible, nor has such an argument been submitted by the appellant.

1.4 On the other hand, the originally filed application discloses, *inter alia*, methods for measuring accurately the index of refraction of a thin opti-

matériaux sont utilisés de manière équivalente en optique. L'auteur de ladite déclaration estime qu'une telle signification est incompatible avec le fait que le brevet porte sur de fines membranes optiques. Toutefois, la Chambre ne voit pas pourquoi des variations en forme de filament de l'indice de réfraction ne seraient pas non plus concevables dans de fines membranes optiques. De plus, le reste du texte du brevet n'exclut pas une telle possibilité.

En conséquence, l'une des significations de la revendication 1 en cause est que les étapes du procédé pour réaliser la membrane optique donnent lieu à une membrane qui ne présente pratiquement pas de zones filamenteuses, qui ont un indice de réfraction s'écartant considérablement du gros de la moyenne.

D'après le document D6, le terme "strie" signifie également "fine nervure ou fin sillon, rayure, marque linéaire"; cette définition correspond au sens commun du terme, tel qu'il découle du dictionnaire D3 s'adressant au grand public. Cette signification est également valable dans la présente affaire, étant donné que le document D6 est un dictionnaire de science et de technologie. Par conséquent, la revendication 1 en cause peut également être interprétée en ce sens que les étapes du procédé pour réaliser une membrane optique donnent une membrane ne présentant pratiquement pas de nervure ou de sillon fin, de rayure, ou de marque linéaire. Rien dans le reste du brevet n'indique qu'une telle interprétation est déraisonnable.

Il s'ensuit donc que la caractéristique ajoutée de la revendication 1 "pratiquement dépourvue de stries" n'est pas dénuée de signification technique, même si elle manque de précision quant à sa portée. Bien que portant sur le produit, elle forme une caractéristique restrictive dans la revendication de procédé 1, puisqu'elle détermine que les étapes du procédé doivent être telles qu'il en résulte une absence presque totale de stries. Que ce résultat puisse déjà être automatiquement atteint par les étapes du procédé spécifiquement mentionnées dans la revendication n'est pas plausible, et aucun argument n'a été présenté en ce sens par le requérant.

1.4 D'autre part, la demande déposée initialement divulgue notamment des procédés pour mesurer avec précision l'indice de réfraction

dex einer dünnen optischen Membran (s. Seite 4, Zeile 10 bis Seite 6, Zeile 27) und zur Herstellung einer solchen Membran (s. Seite 8, Zeile 1 bis Seite 10, Zeile 12 und Abbildung 1). In bezug auf die Merkmale des Herstellungsverfahrens heißt es auf Seite 9, Zeilen 1 bis 5, daß "Dicke und Durchmesser der Membran in erster Linie von der jeweiligen Viskosität des Polymers und des Lösungsmittels, dem Ausmaß der Beschleunigung und der Geschwindigkeit des drehbaren Trägers, auf dem die Membran gebildet wird, sowie von der Enddrehgeschwindigkeit abhängen". Darüber hinaus heißt es auf Seite 9, Zeilen 16 bis 18, daß "Schwankungen der Membrandicke durch Einstellen der Abdampfgeschwindigkeit und der Art und Menge der etwaigen Wärmebehandlung, die die Membran nach ihrer Entstehung durchläuft, gesteuert werden können". Der Einfluß der Merkmale des Herstellungsverfahrens auf physikalische Parameter der Membran wie z. B. Dicke und Durchmesser ist also ausdrücklich erwähnt. An keiner Stelle der Beschreibung wird jedoch explizit oder implizit offenbart, daß diese Verfahrensmerkmale so gewählt sind, daß die gemäß diesem Verfahren hergestellte Membran keine fadenförmigen Bereiche aufweist, deren Brechungsindex vom Gros des Durchschnitts erheblich abweicht.

Was die Bedeutung von "Schliere" als "feiner Grat oder feine Rinne, Strich, lineares Zeichen" angeht, so läßt sich in der ursprünglichen Anmeldung keine Stelle finden, der eindeutig entnommen werden könnte, daß die Verfahrensmerkmale so gewählt sind, daß die gemäß diesem Verfahren hergestellte Membran keine feinen Grate oder Rinnen, Striche oder lineare Zeichen aufweist. So wird insbesondere die Gleichmäßigkeit der Membran in dieser Hinsicht nicht offenbart, obwohl in der Beschreibung auf den vorstehend erwähnten Einfluß der Merkmale des Herstellungsverfahrens auf die physikalischen Parameter der Membran hingewiesen und die Bedeutung einer gleichmäßigen Dicke hervorgehoben wird (s. Seite 1, Zeilen 6 bis 14). Gleichmäßige Dicke impliziert jedoch nicht zwangsläufig das Fehlen von Schlieren im Sinn sichtbarer, d. h. farbiger Striche und linearer Zeichen ohne Oberflächenverformung, und das Fehlen von Schlieren im Sinne feiner Grate oder Rinnen setzt nicht zwangsläufig eine gleichmäßige Dicke voraus.

1.5 In Anbetracht der Tatsache, daß sich die Bedeutung des Merkmals

cal membrane (see page 4, line 10, to page 6, line 27) and for making such a membrane (see page 8, line 1, to page 10, line 12 and Figure 1). With regard to the features of the manufacturing method, it is stated on page 9, lines 1 to 5, that "membrane thickness and diameter depends primarily upon the viscosities of polymer and solvent, the rate of acceleration and speed of the rotatable support on which we form the membrane, and the final speed of rotation". Moreover, it is mentioned on page 9, lines 16 to 18, that "variations in membrane thickness can be controlled by adjusting the rate of evaporation and the kind and quantity of thermal treatment, if any, that the membrane undergoes after formation". The influence of the manufacturing method features on physical parameters of the membrane like thickness and diameter is, therefore, explicitly mentioned. Nowhere in the description is, however, disclosed, either explicitly or implicitly, that the said method features are chosen so that the membrane made according to the said process does not exhibit any filament-shaped area having a refractive index sharply deviating from the bulk average.

With regard to the meaning of "stria" as "faint ridge or furrow, streak, linear mark", no place can be found in the original application wherefrom it could be unambiguously derived that the features of the process are so chosen that the membrane made according to said process does not exhibit any faint ridge or furrow, streak, or linear mark. In particular, although the description draws attention to the influence that the manufacturing method features have on physical parameters of the membrane, as mentioned above, and stresses the importance of a uniform thickness (see page 1, lines 6 to 14), it fails to disclose uniformity of the membrane in this respect. A uniform thickness, however, does not necessarily imply the absence of striae in the sense of visible, e.g. coloured streaks and linear marks without surface deformation, and the absence of striae in the sense of faint ridges or furrows does not necessarily imply uniform thickness.

1.5 Therefore, in view of the fact that the meaning of the feature "substan-

d'une fine membrane optique (cf. page 4, ligne 10 à page 6, ligne 27) et pour réaliser une telle membrane (cf. page 8, ligne 1 à page 10, ligne 12 et figure 1). S'agissant des caractéristiques du procédé de fabrication, il est dit à la page 9, lignes 1 à 5 que "l'épaisseur et le diamètre de la membrane dépendent essentiellement des viscosités du polymère et du solvant, du taux d'accélération et de la vitesse du support rotatif sur lequel nous formons la membrane, ainsi que de la vitesse finale de rotation". De plus, il est mentionné à la page 9, lignes 16 à 18, que des "variations de l'épaisseur de la membrane peuvent être contrôlées en adaptant le taux d'évaporation ainsi que le type et la quantité de l'éventuel traitement thermal auquel est soumise la membrane après formation". L'influence des caractéristiques du procédé de fabrication sur les paramètres physiques de la membrane, tels que l'épaisseur et le diamètre, est donc explicitement mentionnée. Il n'est toutefois divulgué à aucun endroit dans la description, explicitement ou implicitement, que lesdites caractéristiques du procédé sont choisies de telle manière que la membrane réalisée selon ledit procédé ne présente aucune zone filamenteuse ayant un indice de réfraction s'écartant considérablement du gros de la moyenne.

En ce qui concerne la signification du terme "strie", à savoir "fine nervure ou fin sillon, rayure ou marque linéaire", la demande initiale ne contient aucun passage d'où il pourrait découler sans ambiguïté que les caractéristiques du procédé sont choisies de telle manière que la membrane réalisée selon ledit procédé ne présente pas de fine nervure ou de fin sillon, de rayure ou de marque linéaire. Bien que la description mentionne l'influence exercée par les caractéristiques du procédé de fabrication sur les paramètres physiques de la membrane, comme indiqué ci-dessus, et qu'elle souligne l'importance de l'uniformité de l'épaisseur (cf. page 1, lignes 6 à 14), elle ne divulgue pas l'uniformité de la membrane à cet égard. Or, une épaisseur uniforme n'implique pas nécessairement l'absence de stries dans le sens de rayures visibles, par exemple colorées, et de marques linéaires sans déformation superficielle, et l'absence de striures dans le sens de fines nervures ou de fins sillons n'implique pas nécessairement une épaisseur uniforme.

1.5 Par conséquent, vu que la signification de la caractéristique "prati-

"im wesentlichen frei von Schlieren", wie oben erwähnt, nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten läßt, stellt deshalb das in Anspruch 1 gemäß dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag enthaltene strittige Merkmal einen Gegenstand dar, der im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1.6 Anspruch 1 gemäß dem zweiten und dem vierten Hilfsantrag enthält keinen Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Was insbesondere das Merkmal "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" anbelangt, das nun das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" ersetzt, so ist dieses Merkmal auf Seite 1, Zeilen 6 und 7 der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Diese Änderung verstößt deshalb nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ.

Sie berührt allerdings den Schutzbereich des Anspruchs 1. Während gemäß dem erteilten Anspruch 1 nur ein Verfahren geschützt ist, dessen Parameter so gewählt sind, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entsteht, wird durch den geänderten Anspruch 1 auch ein Verfahren geschützt, das zwar zu einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke führt, aber dennoch Schlieren hervorgerufen kann. Dies könnte ohne weiteres der Fall sein, wenn beispielsweise die Schlieren aus Schwankungen des Brechungsindex oder aus anderweitig sichtbaren Strichen oder linearen Zeichen ohne Oberflächenverformung bestehen. Darüber hinaus ist es selbst bei Schwankungen der Dicke sehr fraglich, ob für die allgemeinere Bedingung der "gleichmäßigen Dicke" dieselben Überlegungen bezüglich der durch den Begriff "im wesentlichen" definierten Grenzen gelten wie für die speziellere Bedingung "frei von Schlieren". Feine Wellen, die unter dem Gesichtspunkt einer weitgehenden Schlierenfreiheit nicht hinnehmbar sind, könnten unter dem Gesichtspunkt einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke hinnehmbar sein, wozu, wie aus der vorliegenden Anmeldung ersichtlich, beispielsweise erforderlich ist, daß die Dicke der Membran von Rand zu Rand nicht mehr als um 2% schwankt.

Deshalb wird durch die Änderung des Anspruchs 1 gemäß dem zweiten und dem vierten Hilfsantrag der Schutzbereich im Sinn des Artikels 123(3) EPÜ erweitert.

tially free of striae" as mentioned above cannot be derived from the application as filed, the feature in suit, contained in Claim 1 according to the main and first auxiliary requests, represents subject-matter extending beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC.

1.6 Claim 1 according to the second and fourth auxiliary requests does not contain subject-matter extending beyond the application as filed. As regards, in particular, the feature "of substantially uniform thickness" now replacing "substantially free of striae", this feature is disclosed on page 1, lines 6 and 7, of the original description. This amendment, therefore, does not contravene Article 123(2) EPC.

However, it affects the scope of protection conferred by Claim 1. Whereas according to the granted Claim 1 only such a method is protected, the parameters of which are chosen to lead to a membrane substantially free of striae, the amended Claim 1 also protects a method which although leading to substantially uniform thickness, nevertheless produces striae. This could easily be the case if, for instance, the striae consist of variations of refractive index or of otherwise visible streaks or linear marks without surface deformation. Moreover, even in the case of variations of thickness it is very doubtful whether for the more general condition "uniform thickness" the same considerations regarding the limits defined by the term "substantially" apply as for the more special condition "free of striae". Fine ripples unacceptable under the aspect of substantial freedom from striae might be accepted under the aspect of substantially uniform thickness which, for instance, requires, as shown in the present application, that the thickness of the membrane should not vary from edge to edge by more than 2%.

Therefore, the amendment of Claim 1 according to the second and fourth auxiliary requests extends the protection conferred in the sense of Article 123(3) EPC.

quement dépourvue de stries" telle que mentionnée ci-dessus ne peut être déduite de la demande telle que déposée, la caractéristique litigieuse contenue dans la revendication 1 selon la requête principale et la première requête subsidiaire, donne lieu, au sens de l'article 123(2) CBE, à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

1.6 La revendication 1 selon les deuxième et quatrième requêtes subsidiaires ne donne pas lieu à une extension de l'objet au-delà de la demande telle que déposée initialement. En ce qui concerne notamment la caractéristique "d'une épaisseur pratiquement uniforme", qui remplace désormais "pratiquement dépourvue de stries", elle est divulguée à la page 1, lignes 6 et 7 de la description initiale. Par conséquent, cette modification ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Elle affecte cependant l'étendue de la protection conférée par la revendication 1. Tandis que la revendication 1 du brevet délivré protège uniquement un procédé dont les paramètres sont choisis de façon à obtenir une membrane pratiquement dépourvue de stries, la revendication 1 modifiée protège quant à elle également un procédé qui, bien qu'ayant pour résultat une épaisseur pratiquement uniforme, produit toutefois des stries. Cela pourrait être aisément le cas si, par exemple, les stries étaient des variations de l'indice de réfraction ou d'autres rayures ou marques linéaires visibles sans déformation superficielle. En outre, même dans le cas d'une variation d'épaisseur, il est très douteux que les mêmes considérations relatives aux limites définies par le terme "pratiquement" s'appliquent à la condition plus générale "épaisseur uniforme", de même qu'à condition plus spéciale "dépourvue de stries". De fines ondulations, inacceptables dans le cas d'une membrane pratiquement dépourvue de stries, pourraient être acceptées dans le cas d'une membrane d'épaisseur pratiquement uniforme, ce qui, comme il ressort de la présente demande, exige que l'épaisseur de la membrane ne varie pas de plus de 2% d'un bord à l'autre.

Par conséquent, la modification de la revendication 1 selon les deuxième et quatrième requêtes subsidiaires étend la protection conférée au sens de l'article 123(3) CBE.

1.7 Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß dem dritten und dem fünften Hilfsantrag entspricht dem des Anspruchs 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag und dem Hauptantrag. Es ist äußerst fraglich, ob die Bedeutung des beanspruchten Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" durch die beantragte Einfügung in die Beschreibung verändert werden könnte. Aber allein schon die Einfügung des vorgeschlagenen Satzes am Ende der Beschreibung geht nach Artikel 123(2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" einerseits und die Behauptung, er sei gleichbedeutend mit "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke", andererseits von der ursprünglichen Offenbarung nicht gestützt werden.

1.8 Angesichts der Sachlage im vorliegenden Fall gehen die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ offensichtlich in entgegengesetzte Richtungen, denn jeder Versuch, das vor der Erteilung zu Unrecht hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" zu streichen, würde zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Anspruchs 1 führen.

2. Beziehung zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123(3) EPÜ

2.1 Schwierigkeiten zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ treten nicht auf, wenn das Patent ordnungsgemäß erteilt worden ist. Die Besonderheit dieses Falles liegt darin, daß die in Nummer 1.8 erwähnte Sachlage keineswegs am Anmeldetag durch den Inhalt der Anmeldung und/oder den bestehenden Stand der Technik vorgegeben war, sondern erst während des Prüfungsverfahrens entstand. Zwar ist die Anmelderin (Beschwerdeführerin) für die Änderungen an den Anmeldungsunterlagen, die sie einreicht oder denen sie zustimmt, voll verantwortlich, aber einen Teil der Verantwortung trägt auch die Prüfungsabteilung, die gegen die vorstehend genannte Änderung keine Einwände erhob. Die Frage der ursprünglichen Offenbarung eines Merkmals ist sicherlich Beurteilungssache, und eine Änderung kann von einem Anmelder in dem guten Glauben vorgenommen werden, sie sei zulässig. Daß ein Anmelder nie völlig sicher sein kann, ob ihn Änderungen, die er im Prüfungsverfahren vorschlägt oder denen er zustimmt, nicht in eine unentrinnbare Falle führen, ist sicherlich nicht befriedigend.

1.7 The wording of Claim 1 according to the third and fifth auxiliary requests is equal to that of Claim 1 according to the first auxiliary and main requests. It is very doubtful whether the sense of the claimed feature "substantially free of striae" could be shifted by the requested insertion to the description. But in any case the insertion itself of the proposed sentence at the end of the description goes beyond the content of the application as filed, in the sense of Article 123(2) EPC, because the expression "substantially free of striae" on the one hand and the alleged fact that it is equivalent to "of substantially uniform thickness" on the other hand are not supported by the original disclosure.

1.8 It appears that, under the circumstances of the present case, the requirements for fulfilling paragraph 2 and paragraph 3 of Article 123 EPC go in opposite directions, since any attempt to remove the feature "substantially free of striae", added incorrectly before grant, would result in extending the scope of protection conferred by the granted Claim 1.

2. Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC

2.1 No difficulty arises between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC as long as the patent has been correctly granted. The special nature of the present case lies in the fact that the situation mentioned in paragraph 1.8 above was not predetermined on the filing date by the content of the application and/or the existing prior art, but was created during the examination procedure. Although the applicant (appellant) is fully responsible for the amendments to the application documents which he files or to which he agrees, some share of responsibility also falls upon the Examining Division who did not object to the above-mentioned amendment. The question of original disclosure of a feature is certainly a matter of judgment and an amendment may be made by an applicant believing in good faith that it is allowable. It is not a satisfactory situation that an applicant can never be quite sure whether amendments he proposes or accepts during the examining procedure lead him into an inescapable trap.

1.7 Le libellé de la revendication 1 selon les troisième et cinquième requêtes subsidiaires équivaut au libellé de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire et la requête principale. Il est fort douteux que le sens de la caractéristique revendiquée "pratiquement dépourvue de stries" puisse être modifié par le biais de l'insertion requise dans la description. Mais en tout état de cause, l'insertion elle-même, à la fin de la description, de la phrase proposée va au-delà du contenu de la demande telle que déposée, au sens de l'article 123(2) CBE, parce que le membre de phrase "pratiquement dépourvue de stries", d'une part, et l'allégation selon laquelle il équivaut à "d'une épaisseur pratiquement uniforme", d'autre part, ne trouvent aucun fondement dans la divulgation initiale.

1.8 Il ressort que, dans les circonstances de la présente affaire, les conditions requises pour satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE sont opposées, vu que toute tentative de suppression de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", indûment ajoutée avant la délivrance, aurait pour conséquence d'étendre la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré.

2. Relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE

2.1 Aucune difficulté ne se manifeste entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, lorsque le brevet a été correctement délivré. La nature spéciale de la présente affaire réside dans le fait que la situation mentionnée au paragraphe 1.8 supra n'était pas prédéterminée à la date de dépôt par le contenu de la demande et/ou par l'état de la technique existant, mais qu'elle est apparue au cours de la procédure d'examen. Bien que le demandeur (requérant) soit entièrement responsable des modifications apportées aux documents de la demande qu'il dépose ou qu'il approuve, une certaine part de responsabilité incombe également à la division d'examen qui n'a pas élevé d'objections à l'encontre de la modification susmentionnée. La question de la divulgation initiale d'une caractéristique est certainement une affaire d'appréciation, et une modification peut être apportée par un demandeur croyant en toute bonne foi que celle-ci est admissible. Il n'est guère satisfaisant qu'un demandeur ne puisse jamais avoir la certitude que les modifications qu'il propose ou accepte au cours de la procédure d'examen ne vont pas l'entraîner dans une embûche inextricable.

2.2. Solche Fälle hat es in der Vergangenheit bereits gegeben.

So war in der Sache T 231/89 (ABI. EPA 1993, 13) während des Prüfungsverfahrens mit Zustimmung des EPA ein zusätzliches beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen worden. Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, das Merkmal sei ursprünglich nicht offenbart worden; seine Streichung im erteilten Anspruch verstöße aber gegen den Artikel 123 (3) EPÜ und sei damit nicht zulässig; daher widerrief sie das Patent. Die Kammer 3.2.2 hielt es in ihrer Entscheidung (s. Nr. 3.1)

"für unbillig, ein Patent nach Artikel 100 c) EPÜ für ungültig zu erklären, nur weil eine Änderung, durch die im Zuge des Verfahrens mit Zustimmung oder auf Empfehlung des Amtes ein beschränkendes Merkmal aufgenommen wurde, den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinaus erweitert, während die Streichung dieses Merkmals aber nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig ist. In solchen Fällen bedarf es einer angemessenen und ausgewogenen Auslegung der beiden Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ. Würden die beiden Absätze als eigenständig und voneinander unabhängig angesehen und nebeneinander angewandt, so führte dies zu einem paradoxen Ergebnis, das in solchen Fällen den Widerruf des erteilten Patents bedeutet; eine derartige Maßnahme ist nach Auffassung der Kammer nicht angemessen und vom Übereinkommen nicht gewollt. Dieser Widerspruch ist nur zu umgehen, wenn die beiden Absätze mit Blick auf ihre Wechselbeziehung hin ausgelegt werden, d. h., wenn der eine als vorrangig oder unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig angesehen wird. Damit ergeben sich zwei alternative Vorgehensweisen:

a) Entweder wird Absatz 2 als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal im erteilten Anspruch ungeachtet des Absatzes 3 zu streichen ist, oder

b) der Absatz 3 wird als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal ungeachtet des Absatzes 2 im erteilten Anspruch verbleiben kann.

Ist ein solches beschränkendes Merkmal in einem Anspruch für die Beurteilung der Neuheit und der erfindrischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht relevant, so ist nach Auffassung der Kammer die

2.2 Such situations have occurred in the past.

In case T 231/89 (OJEPO 1993, 13) an additional limiting feature was added to the claim during examination proceedings with the EPO's approval. The Opposition Division regarded the feature as not originally disclosed and its deletion in the granted claim as contravening Article 123(3) EPC, thus not allowable, and consequently revoked the patent. The Board 3.2.2 in its decision (see paragraph 3.1) took the view that

"it would be unjust to declare a patent invalid on the grounds of Article 100(c) EPC for the reason alone that an amendment introducing a limiting feature during prosecution with the approval or recommendation of the Office extended the subject-matter of the patent beyond the content of the application whilst the removal of the same feature is, on the other hand, to be prevented under Article 123(3) EPC. In such cases a reasonable and justified interpretation of the two paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC is necessary. The conjunctive application of both paragraphs taken absolutely and independently one of the other would, however, lead to a paradoxical result ending in the revocation of the granted patent in such cases, a measure which the Board considers not appropriate and not intended by the Convention. The contradictory situation is then only avoidable if the two paragraphs are interpreted in their mutual relationship, i.e. one being applied as primary, i.e. independent, and the other as subsidiary, i.e. dependent. Two alternative possibilities then arise:

(a) paragraph 2 is taken as independent, therefore the added feature is to be deleted in the granted claim notwithstanding paragraph 3 or

(b) paragraph 3 is taken as independent, therefore the added feature can remain in the granted claim notwithstanding paragraph 2.

The Board is of the opinion that when such scope-limiting feature in a claim is irrelevant in respect of novelty and inventive step of the claimed subject-matter, the application of alternative (b) appears appro-

2.2 De telles situations se sont produites dans le passé.

Dans l'affaire T 231/89 (JO OEB 1993, 13), une caractéristique restrictive supplémentaire avait été ajoutée à la revendication durant la procédure d'examen, et ce avec l'approbation de l'OEB. La division d'opposition a considéré que la caractéristique n'avait pas été divulguée initialement, que sa suppression dans la revendication du brevet délivré contrevient à l'article 123(3) CBE, et qu'elle était par conséquent inadmissible (cf. point 3.1), la Chambre 3.2.2 a estimé que :

"il serait injuste de déclarer un brevet non valable, en se fondant sur l'article 100c) CBE, au seul motif qu'une modification introduisant une caractéristique restrictive pendant la procédure, avec l'approbation ou sur la recommandation de l'Office, étendrait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, alors que, par ailleurs, l'article 123(3) CBE dispose que la suppression de cette même caractéristique doit être évitée. Une interprétation raisonnable et justifiée des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE est nécessaire dans de telles espèces. Cependant, l'application conjointe de ces deux paragraphes, considérés dans l'absolu et indépendamment l'un de l'autre, entraînerait un résultat paradoxal, conduisant, en pareil cas, à la révocation du brevet délivré, mesure que la Chambre juge inopportune et non voulue par les auteurs de la Convention. Cette situation contradictoire n'est donc évitable que si les deux paragraphes sont interprétés l'un par rapport à l'autre, autrement dit si l'un est appliqué comme paragraphe principal, c'est-à-dire indépendant, et l'autre comme paragraphe secondaire, donc dépendant. D'où l'alternative suivante :

a) le paragraphe 2 est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée doit donc être supprimée dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe 3, ou

b) le paragraphe 3 est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée peut donc rester dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe 2.

La Chambre estime que lorsque la caractéristique limitant l'étendue de l'invention dans une revendication n'est pas pertinente quant à la nouveauté et à l'activité inventive de l'objet revendiqué, il semble appro-

Alternative b angemessen und vernünftig. ... Hat ein tatsächlich hinzugefügtes Merkmal für den Kontext eines Anspruchs aber keinerlei technische Bedeutung, erscheint die genannte Alternative a, d. h. die Streichung dieses Merkmals, gerechtfertigt ..."

Im vorliegenden Fall ist das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht bei jeder technischen Bedeutung, so daß die in der Entscheidung T 231/89 genannte Alternative a keine Anwendung finden würde.

Um feststellen zu können, ob die Alternative b Anwendung findet, müßte die Kammer prüfen, ob das vorstehend genannte Merkmal für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unerheblich ist. Über Neuheit und erfinderische Tätigkeit ist jedoch - wahrscheinlich wie in vielen ähnlichen Fällen - von der Einspruchsabteilung noch nicht endgültig entschieden worden, so daß die Kammer mit ihrer Entscheidung zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit die erste Instanz in gewisser Hinsicht binden würde. Darüber hinaus ist die Kammer ganz allgemein der Auffassung, daß sich die Bedeutung eines Merkmals für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein für allemal ermitteln ließe, da sich die Situation in künftigen das Patent betreffenden Verfahren (Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, Nichtigkeitsverfahren) ändern könnte. Vor allem aber bezweifelt die Kammer, daß die Anwendung eines vorbehaltlosen Artikels des EPÜ abgelehnt werden kann, auch wenn er in einem bestimmten Fall weniger relevant erscheinen mag.

2.3 In der Sache T 938/90 (unveröffentlicht) hatte die Prüfungsabteilung dem Hauptanspruch ein Merkmal hinzugefügt und ein Patent erteilt. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit der Begründung, der Gegenstand des Hauptanspruchs gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Kammer 3.3.3 vertrat die Auffassung, daß dieser Fall völlig anders gelagert sei als der Fall T 231/89, weil das hinzugefügte Merkmal keineswegs technisch bedeutungslos sei und bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht außer acht gelassen werden dürfe. Aus diesem Grund folgte die Kammer der früheren Entscheidung T 231/89 nicht, sondern bestätigte den Widerruf des Patents.

priate and reasonable.... On the other hand, if a factually added feature in a claim is void of technical meaning within the given context, the above-mentioned alternative (a), i.e. deletion of such feature, would appear justified"

In the present case, the feature "substantially free of striae" is not void of technical meaning so that alternative (a) given in decision T 231/89 would not apply.

In order to verify whether alternative (b) applies, the Board would have to check whether the above-mentioned feature is irrelevant in respect of novelty and inventive step. However, probably as in many similar cases, novelty and inventive step have not yet been finally decided upon by the Opposition Division, and the Board would to some extent have to bind the first instance with its judgment on novelty and inventive step. Moreover, the Board is quite generally of the opinion that relevancy of a feature with respect to novelty and inventive step could not now be determined once and for all, since this situation might change in future proceedings concerned with the patent (continuation of the opposition procedure, nullity procedure). But mainly, the Board doubts that it is possible to deny the application of an unconditional Article of the EPC, even if it may appear to be less relevant in a given case.

2.3 In case T 938/90 (unpublished) the Examining Division had incorporated a feature into the main claim and granted a patent. The Opposition Division revoked the patent on the grounds that the subject-matter of the main claim extended beyond the content of the application as filed. Board 3.3.3 took the view that the situation in this case was entirely different from that of case T 231/89, because the added feature was not technically meaningless at all and could not be disregarded when assessing novelty and inventive step. For this reason, the Board did not follow former decision T 231/89 and confirmed the revocation of the patent.

prié et raisonnable d'appliquer la partie b) de l'alternative.... Si d'autre part, dans le contexte donné, une caractéristique effectivement ajoutée dans une revendication est dépourvue de sens technique, la partie a) de l'alternative mentionnée plus haut, c'est-à-dire la suppression de cette caractéristique, paraîtrait justifiée ..."

Dans la présente affaire, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" n'est pas dénuée de sens technique, de sorte que la partie a) de l'alternative donnée dans la décision T 231/89 ne s'appliquerait pas.

Pour vérifier si la partie b) de l'alternative s'applique, la Chambre devrait examiner si la caractéristique susmentionnée est sans pertinence quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Toutefois, à l'instar de ce qui se passe probablement dans nombre d'affaires similaires, les questions de la nouveauté et de l'activité inventive n'ont pas encore été tranchées définitivement par la division d'opposition, et la Chambre devrait dans une certaine mesure lier la première instance par son jugement sur la nouveauté et l'activité inventive. En outre, d'une manière tout à fait générale, la Chambre est d'avis que la pertinence d'une caractéristique quant à la nouveauté et à l'activité inventive ne pourrait pas maintenant être établie définitivement, étant donné que cette situation pourrait changer lors de procédures ultérieures portant sur le brevet (poursuite de la procédure d'opposition, action en nullité). Mais, en premier lieu, la Chambre doute qu'il soit possible de contester l'application d'un article inconditionnel de la CBE, même s'il peut apparaître moins pertinent dans une affaire donnée.

2.3 Dans l'affaire T 938/90 (non publiée), la division d'examen avait introduit une caractéristique dans la revendication principale et délivré un brevet. La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet de la revendication principale s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La Chambre 3.3.3 a estimé que dans cette affaire, la situation était entièrement différente de celle de l'affaire T 231/89, parce que la caractéristique ajoutée n'était pas du tout dépourvue de signification technique et ne pouvait pas être ignorée lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. C'est pour cette raison que la Chambre n'a pas suivi la décision précédente T 231/89 et qu'elle a confirmé la révocation du brevet.

In der Regel mag eine solche Entscheidung in Anbetracht der unter Nummer 2.1 genannten Tatsachen hart (und manchmal ungerecht) erscheinen.

2.4 Gleichfalls von Interesse könnte ein Blick darauf sein, wie die deutsche Rechtsprechung die für den vorliegenden Fall relevanten Probleme behandelt (s. insbesondere den Artikel von *H. Schwanhäusser* in GRUR 1991, Nr. 3, Seiten 165 bis 169 und GRUR 1992, Seiten 295, 296 sowie die Entscheidung "Flanschverbindung" des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 1988 (GRUR 1990, Nr. 2, Seiten 114 bis 116) und das Werk von *R. Schulte*, "Patentgesetz", 4. Auflage, 1987, Carl Heymanns Verlag KG, Seite 234, Nrn. 4.22 und 4.23). Interessant dabei ist, daß der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents als ganzem nicht als unvermeidliche Folge in Fällen betrachtet werden, in denen ein hinzugefügter Gegenstand nicht gestrichen werden kann, ohne daß dies zur Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Anspruchs führt. Vielmehr ist es hiernach zulässig, daß das hinzugefügte Merkmal entweder im Anspruch verbleibt oder daß es daraus gestrichen und die damit verbundene Verletzung des Patentrechts dadurch vermieden wird, daß in die Beschreibung eine Erklärung über die Art dieses Merkmals und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen aufgenommen wird. Im vorliegenden Fall würden der dritte und der fünfte Hilfsantrag dieser Betrachtungsweise entsprechen, obwohl nach Auffassung der Kammer der Wortlaut des der Beschreibung hinzugefügten Satzes nicht dem entspricht, was eigentlich erforderlich wäre.

2.5 Angesichts dessen und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß

- die Auslegung der Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ eine klärungsbedürftige Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist,
- der Widerruf des Patents als unbefriedigend und ungerecht erachtet wird und zum gebührenden Schutz der Rechte Dritter nicht erforderlich zu sein scheint und daß im vorliegenden Fall
- das hinzugefügte Merkmal eine technische Bedeutung hat (andernfalls könnte es den Schutzbereich des Anspruchs nicht einschränken) und noch nicht entschieden werden kann, ob dieses Merkmal für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist, und

In general, such a decision may seem hard (and sometimes unjust) in view of the facts mentioned in point 2.1 above.

2.4 Also of interest might be a consideration of how German jurisprudence has dealt with problems relevant to the present case (see, in particular, the article of *H. Schwanhäusser* in GRUR 1991, No. 3, pages 165 to 169, and GRUR 1992, pages 295, 296, as well as the decision "Flanschverbindung" of the *Bundespatentgericht*, dated 28 June 1988 (GRUR 1990, No. 2, pages 114 to 116), and the book by *R. Schulte*, "Patentgesetz", 4th edition, 1987, Carl Heymanns Verlag KG, page 234, paragraphs 4.22 and 4.23). It is interesting to note that revocation or nullity of the whole patent are not seen as an unavoidable consequence in cases of added subject-matter which cannot be deleted without extending the scope of the protection conferred by the granted claim. Indeed, it is either allowed that the added feature remains in the claim or that it is taken out, and an attempt made to avoid the corresponding violation of the patent law by inserting into the description a declaration concerning the nature and legal consequences of the said feature. In the present case, the third and fifth auxiliary requests would correspond to this line of thought, although, in the view of the Board, the wording of the added sentence in the description is not what would be required.

2.5 In view of the foregoing and taking into account that

- the interpretation of the relationship between paragraph 2 and paragraph 3 of Article 123 EPC is an important point of law, which needs to be clarified,
- the revocation of the patent is considered as unsatisfactory and unjust and does not appear to be necessary to duly protect the rights of third parties, and that, in the present case,
- the added feature has a technical meaning (otherwise it could not limit the scope of protection conferred by the claim) and it cannot yet be decided whether the said feature will be irrelevant in respect of novelty and inventive step, and

En général, une telle décision peut sembler dure (et parfois injuste) au vu des faits mentionnés au point 2.1 supra.

2.4 Il serait également intéressant d'examiner la manière dont la jurisprudence allemande a traité des problèmes qui s'avèrent pertinents dans la présente affaire (cf. notamment l'article de *H. Schwanhäusser* paru dans GRUR 1991, n 3, pages 165 à 169, et GRUR 1992, pages 295, 296, ainsi que la décision "Flanschverbindung" rendue par le *Bundespatentgericht* le 28 juin 1988 (GRUR 1990, n 2, pages 114 à 116) et le livre de *R. Schulte*, *Patentgesetz*, 4^e édition, 1987, Carl Heymanns Verlag KG, page 234, paragraphes 4.22 et 4.23). Il est intéressant de noter que la révocation ou l'annulation de la totalité du brevet ne sont pas considérées comme une conséquence inévitable dans les cas où l'adjonction d'un objet ne peut être supprimée sans étendre la protection conférée par la revendication du brevet délivré. En fait, il est permis soit de maintenir dans la revendication la caractéristique ajoutée, soit de l'en retirer, et on tente d'éviter la violation correspondante du droit des brevets en insérant dans la description une déclaration sur la nature et les conséquences juridiques de ladite caractéristique. Dans la présente affaire, les troisième et cinquième requêtes subsidiaires correspondraient à cette conception, bien que de l'avis de la Chambre, la phrase ajoutée dans la description ne soit pas formulée comme elle le devrait.

2.5 Vu ce qui précède et compte tenu du fait que :

- l'interprétation de la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE représente une question de droit d'importance fondamentale, qui doit être clarifiée,
- la révocation du brevet est considérée comme une mesure insatisfaisante et injuste, qui ne semble pas nécessaire pour protéger dûment les droits des tiers, et que dans la présente affaire,
- la caractéristique ajoutée a une signification technique (sinon elle ne pourrait pas limiter l'étendue de la protection conférée par la revendication) et il n'est pas encore possible de décider si ladite caractéristique sera sans pertinence quant à la nouveauté et à l'activité inventive,

- in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Merkmale zu finden sind, die das hinzugefügte Merkmal ersetzen könnten, ohne den Schutzbereich des Anspruchs zu erweitern, gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß zur Klärung dieser Rechtsfrage und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung (Art. 112(1) a) EPÜ) eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

"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?"

- no features can be identified in the application as filed which could replace the added feature without extending the scope of protection of the claim,

the Board comes to the conclusion that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required in order to clarify this point of law and to ensure uniform application of the law (Article 112(1)(a) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"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?"

- aucune caractéristique ne peut être identifiée dans la demande telle que déposée, qui pourrait remplacer la caractéristique ajoutée sans étendre la protection de la revendication,

la Chambre parvient à la conclusion qu'une décision de la Grande Chambre de recours est requise, afin de clarifier cette question de droit et d'assurer une application uniforme du droit (article 112(1)a) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit ci-après est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision :

"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?"

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 4. August 1992
T 934/91 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Stephens-Ofner
P. Krassa

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
KONICA CORPORATION**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Agfa-Gevaert AG**

Stichwort: photographisches Material/KONICA

Artikel: 104 (1) und (2), 111 (1), 113 (1) EPÜ

Regel: 63 EPÜ

Schlagwort: "Befugnis der Beschwerdekammern zur Kostenfestsetzung; res judicata; Bescheide der ersten Instanz; Zulässigkeit einer Beschwerde"

Leitsätze

I. Die Beschwerdekammern sind nicht nur zur Verteilung, sondern auch zur Festsetzung der Kosten befugt: Artikel 104 (1) und (2) sowie 111 (1) EPÜ unter gebührender Berücksichtigung des Artikels 113 (1) EPÜ (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

II. Ihre Entscheidungen sind res judicata und rechtskräftig (vgl. Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe).

III. Ein mit "Entscheidung" überschriebener Bescheid der ersten Instanz, der allein dazu dient, einen Beteiligten von den vorstehenden Sachverhalten in Kenntnis zu setzen, gilt nicht als "Entscheidung" im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Eine Beschwerde gegen ein solches Schriftstück ist daher unzulässig (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Kunishiroku Photo Industry Co. Ltd. in Tokio, Japan, wurde das europäische Patent Nr. 0 083 239 mit der Bezeichnung "mehrschichtiges lichtempfindliches silberhalogenides farbphotographisches Material" erteilt.

II. Gegen dieses Patent legte die Agfa Gevaert AG in Leverkusen, Deutschland, Einspruch ein, der am 15. März 1989 zurückgewiesen wurde.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 4 August 1992
T 934/91 - 3.3.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Stephens-Ofner
P. Krassa

**Patent proprietor/Respondent:
KONICA CORPORATION**

Opponent/Appellant: Agfa-Gevaert AG

Headword: Photographic material/KONICA

Article: 104(1) and (2), 111(1) and 113(1) EPC

Rule: 63 EPC

Keyword: "Power of the Boards of Appeal to fix costs; res judicata; communications of the first instance; admissibility of an appeal"

Headnote

I. Boards of Appeal have the power to apportion and also to fix costs: Articles 104(1) and (2) and 111(1) EPC, having due regard to Article 113(1) EPC (paragraph 4 of the Reasons).

II. Their decisions are res judicata and final (paragraphs 3 and 4 of the Reasons).

III. A communication by the first instance despite being entitled a "decision", and having the sole effect of informing a party of the points listed above does not rank as a "decision" for the purposes of Article 106(1) EPC (paragraph 5 of the Reasons). An appeal against such an act is therefore inadmissible (paragraph 5 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 083 239 entitled "Multi-Layer Light Sensitive Silver Halide Colour Photographic Material" was granted to Kunishiroku Photo Industry Co. Ltd. of Tokyo, Japan.

II. Agfa-Gevaert AG of Leverkusen, Germany, filed a notice of opposition to the above patent, which opposition was eventually rejected on 15 March 1989.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 4 août 1992
T 934/91 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membres : J. Stephens-Ofner
P. Krassa

Titulaire du brevet/intimé : KONICA CORPORATION

Opposant/requérant : Agfa-Gevaert AG

Référence : Matériau photographique/KONICA

Article : 104 (1) et (2), 111(1) et 113(1) CBE

Règle : 63 CBE

Mot-clé : "Compétence des chambres de recours pour fixer le montant des frais; chose jugée; notifications de la première instance; recevabilité du recours"

Sommaire

I. Les chambres de recours ont compétence pour répartir et également pour fixer le montant des frais : cf. articles 104(1) et (2), 111(1) CBE, compte tenu de l'article 113(1) CBE (point 4 des motifs).

II. Leurs décisions ont force de chose jugée et sont définitives (points 3 et 4 des motifs).

III. Bien qu'étant intitulée "décision", une notification établie par la première instance, qui a pour unique effet d'informer une partie des faits mentionnés ci-dessus, n'est pas considérée comme une "décision" aux fins de l'article 106(1) CBE (point 5 des motifs). Par conséquent, un recours introduit contre un tel acte est irrecevable (point 5 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 083 239 (titre de l'invention "matériau photographique couleur multicouche photosensible à halogénure d'argent" a été délivré à Kunishiroku Photo Industry Co. Ltd. au Tokyo, à Japon.

II. La société Agfa Gevaert AG à Leverkusen, en Allemagne, a fait opposition à ce brevet ; cette opposition a finalement été rejetée le 15 mars 1989.

III. Die Einsprechende legte am 10. Mai 1989 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und gab in ihrer Beschwerdebegründung einen weiteren Stand der Technik an. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte, diese neuen Unterlagen nicht zu berücksichtigen, weil sie verspätet vorgebracht worden seien. Mit einem am 18. Januar 1990 eingegangenen Schreiben nahm die Einsprechende (Beschwerdeführerin) ihren Einspruch zurück; die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) stellte dann einen Antrag auf Kostenverteilung gemäß Artikel 104 (1) EPÜ und berief sich dabei auf die beträchtlichen Kosten, die ihr nach eigenen Angaben bei der Bearbeitung des verspäteten Vorbringens entstanden waren. Die Einsprechende, die ordnungsgemäß von dem Kostenverteilungsantrag in Kenntnis gesetzt wurde, nahm hierzu nicht Stellung. In der Entscheidung T 323/89 vom 24. September 1990 befand die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 eine Kostenverteilung für gerechtfertigt, entschied aber darüber hinaus auch über deren Umfang, indem sie der Einsprechenden die Zahlung eines Betrags von 200 DEM an die Patentinhaberin auflegte.

IV. Mit einem am 10. November 1990 eingegangenen Schreiben machte die Einsprechende gegenüber der Einspruchsabteilung geltend, daß es nach Artikel 104 (2) EPÜ der Einspruchsabteilung und nicht der Beschwerdekammer obliege, die Kosten festzusetzen, deren Verteilung von der Beschwerdekammer angeordnet worden sei. Sie forderte die Einspruchsabteilung daher auf, eine gesonderte Entscheidung über die Festsetzung dieser Kosten zu erlassen, also die frühere Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 faktisch aufzuheben.

V. In einem Bescheid vom 29. Mai 1991 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß diesem Antrag rechtlich nicht entsprochen werden könne. Die Einsprechende hielt in ihrer am 8. Juni 1991 eingegangenen Erwiderung ihren Antrag aufrecht und erkundigte sich, welches Rechtsmittel ihr offenstehe, wenn er zurückgewiesen werde.

Daraufhin stellte die Einspruchsabteilung am 11. Oktober 1991 ein mit "Entscheidung" überschriebenes Schriftstück aus, in dem sie darauf hinwies, daß das EPÜ gegen eine frühere Entscheidung der Beschwerdekammern keine weitere Beschwerdemöglichkeit vorsehe. Sie führte

III. The opponent appealed on 10 May 1989, citing certain additional prior art in his statement of grounds of appeal. The patentee (respondent) asked that this new matter should be disallowed because it had been submitted out of time. The opponent (appellant), by letter filed on 18 January 1990, withdrew his opposition, and the patentee (respondent) then applied for an apportionment of costs under Article 104(1) EPC, basing his claim on the considerable expense to which he alleged to have been put in dealing with the late-filed matter. The opponent, who was duly notified of the request for apportionment of costs, made no comment on it. By its decision T 323/89 of 24 September 1990, Technical Board of Appeal 3.3.2 decided not only that an apportionment of costs was justified but also upon its quantum, ordering that the opponent should pay to the patentee the sum of DEM 200.

IV. By a letter filed on 10 November 1990, the opponent submitted to the Opposition Division that pursuant to Article 104(2) EPC, it was the Opposition Division, and not the Board of Appeal, who had the task of fixing the costs that had been ordered to be apportioned by that Board of Appeal. The opponent accordingly requested that the Opposition Division should issue a separate decision fixing these costs, thereby, in effect, setting aside the earlier decision made by Technical Board of Appeal 3.3.2.

V. By communication dated 29 May 1991, the Opposition Division stated that this request could not be legally complied with, to which, by letter filed on 8 June 1991, the opponent responded by maintaining his request, and asking what legal remedy was open to him in the event that his request was refused.

The Opposition Division accordingly did, on 11 October 1991, issue a document entitled "Decision", in which it stated that the EPC did not provide for the further possibility of an appeal against an earlier decision of a Board of Appeal. It also went on to explain that the relevant decision of

III. Le 10 mai 1989, l'opposante a introduit un recours en citant de nouvelles antériorités dans son mémoire exposant les motifs du recours. La titulaire du brevet (intimée) a demandé à la Chambre de ne pas prendre en considération ces nouveaux documents, ceux-ci ayant été présentés tardivement. L'opposante (requérante) a retiré son opposition, par une lettre reçue le 18 janvier 1990, et la titulaire du brevet (intimée) a demandé à ce que les frais soient répartis conformément à l'article 104(1) CBE, en déclarant que l'examen de ces documents qui avaient été produits tardivement lui avait occasionné des frais considérables. L'opposante, qui a reçu dûment notification de la demande en répartition des frais, n'a fait aucun commentaire. Dans sa décision T 323/89 en date du 24 septembre 1990, la chambre de recours technique 3.3.2a jugé non seulement qu'une répartition des frais était justifiée, mais elle a également fixé le montant de ces frais, enjoignant à l'opposante de payer une somme de 200 DEM à la titulaire du brevet.

IV. Par lettre versée au dossier le 10 novembre 1990, l'opposante a fait valoir devant la division d'opposition que d'après l'article 104(2) CBE, c'est à la division d'opposition et non à la chambre de recours qu'il incombe de fixer le montant des frais dont la répartition a été ordonnée par la chambre de recours. L'opposante a demandé en conséquence que la division d'opposition rende une décision séparée fixant le montant de ces frais, ce qui revenait en fait à annuler la décision rendue auparavant par la chambre de recours technique 3.3.2.

V. Dans une notification en date du 29 mai 1991, la division d'opposition a fait savoir qu'elle ne pouvait juridiquement faire droit à une telle requête. Le 8 juin 1991, l'opposante a répondu à cette notification par une lettre dans laquelle elle déclarait maintenir sa requête et demandait de quel remède juridique elle disposerait au cas où ladite requête serait rejetée.

Le 11 octobre 1991, la division d'opposition a établi un document intitulé "décision" dans lequel elle indiquait que la CBE ne prévoit aucune nouvelle possibilité de recours contre une décision rendue auparavant par une chambre de recours.

- Elle a également expliqué que la

weiter aus, daß die betreffende Entscheidung der Kammer offensichtlich in Ausübung ihrer Befugnisse nach Artikel 111(1) EPÜ ergangen sei; da die Einspruchsabteilung durch die rechtliche Beurteilung, die der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde gelegt sei (*ratio decidendi*), gebunden sei (Art. 111(2) EPÜ), sei der Antrag der Einsprechenden, daß die Einspruchsabteilung die Kosten selbst festsetzen und damit die Entscheidung der Beschwerdekammer über die Höhe dieser Kosten aufheben solle, nicht zulässig.

Am 11. November 1991 legte die Einsprechende eine formelle Beschwerde gegen die vorgenannte "Entscheidung" der Einspruchsabteilung ein und berief sich dabei u. a. auf verschiedene rechtliche Überlegungen zur Auslegung der Artikel 104(1) und 117(1) sowie der Regel 72(1) EPÜ.

VI. Die Einsprechende stellte auch ausdrücklich folgenden Antrag:

"Es wird beantragt, diese Beschwerde einer anderen Beschwerdekammer vorzulegen als der Beschwerdekammer 3.3.2. Insbesondere wird beantragt, diese Beschwerde der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, da es sich bei der vorliegenden Beschwerde um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt."

Mit dem vorstehenden Antrag wird eindeutig der Versuch unternommen, die Entscheidung einer Beschwerdekammer durch eine andere überprüfen zu lassen und/oder die Große Beschwerdekammer mit dem Fall zu befassen.

VII. Die Rechtsausführungen der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung am 4. August 1992, an der die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) nicht teilnahm, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Befugnis der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 104(2) EPÜ, den Betrag der Kosten festzusetzen, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind, habe Vorrang vor den allgemeinen Bestimmungen des Artikels 111(1) EPÜ; infolgedessen stehe es einer Beschwerdekammer nicht frei, einen bestimmten Betrag oder auch indirekt einen Anteil der Kosten festzusetzen.

b) Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 habe mit der Festsetzung des Kostenbetrags gegen Artikel

the Board of Appeal had obviously been exercised pursuant to that Board's powers under Article 111(1) EPC, and since the Opposition Division was bound by the *ratio decidendi* of the earlier decision of that Board of Appeal (Article 111(2) EPC), the opponent's request that the Opposition Division should itself fix the costs, thereby in effect setting aside the decision on the quantum of those costs delivered by the Board of Appeal, was inadmissible.

On 11 November 1991 the opponent lodged a formal appeal against the above "decision" of the Opposition Division, relying, *inter alia*, upon certain legal arguments concerning the interpretation of Articles 104(1), 117(1) and Rule 72(1) EPC.

VI. The opponent also specifically requested as follows:

"It is hereby requested that this appeal is put before a Board of Appeal other than Board of Appeal 3.3.2. In particular, it is requested that this appeal is referred to the Enlarged Board of Appeal, as the present appeal concerns an important point of law."

The above request clearly attempts to have a decision of a particular Board of Appeal reconsidered by another one and/or to submit the whole matter to the Enlarged Board.

VII. In the course of oral proceedings, which took place on 4 August 1992, which the patentee (respondent) did not attend, the opponent made a number of legal submissions which can be summarised as follows:

(a) The power conferred by Article 104(2) EPC upon the Opposition Division to fix the amount of costs to be repaid under a decision apportioning them took precedence ("*Vorrang*") over the general provisions of Article 111(1) EPC, with the result that it was not open to any Board of Appeal to fix a specific quantum, and also, by implication, any proportion of the costs.

(b) Technical Board of Appeal 3.3.2 did, in fixing the amount of costs, infringe Article 113(1) EPC by pre-

décision en question de la chambre de recours avait probablement été rendue en vertu des pouvoirs conférés à la chambre par l'article 111(1) CBE et que, la division d'opposition étant liée par les motifs et le dispositif (*ratio decidendi*) de la décision antérieure de cette chambre de recours (article 111(1) CBE), la requête de l'opposante visant à obtenir que la division d'opposition fixe elle-même le montant de ces frais, annulant ainsi en pratique la décision de la chambre de recours fixant ce montant, était irrecevable.

Le 11 novembre 1991, l'opposante a introduit un recours en bonne et due forme contre cette "décision" de la division d'opposition, en invoquant notamment certains arguments juridiques concernant l'interprétation des articles 104(1), 117(1) et de la règle 72(1) CBE.

VI. L'opposante a également présenté la requête suivante:

"Nous demandons que le présent recours soit soumis à une chambre de recours autre que la chambre 3.3.2. Nous demandons en particulier que le recours soit soumis à la Grande Chambre de recours, car il porte sur une question de droit d'importance fondamentale".

Par cette requête, l'opposante tentait manifestement d'obtenir qu'une décision rendue par une chambre de recours déterminée soit réexaminée par une autre chambre et/ou que l'ensemble de l'affaire soit soumise à la Grande Chambre de recours.

VII. Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 4 août 1992 et à laquelle la titulaire du brevet (intimée) n'a pas participé, l'opposante a fait valoir un certain nombre d'arguments juridiques qui peuvent se résumer comme suit:

a) Les dispositions de l'article 104(2) CBE donnant compétence à la division d'opposition pour fixer le montant des frais à rembourser à la suite d'une décision de répartition de ces frais l'emportaient ("*Vorrang*") sur les dispositions générales de l'article 111(1) CBE, si bien qu'une chambre de recours ne pouvait fixer le montant précis de ces frais ni, par voie de conséquence, le montant d'une quote-part de ces frais.

b) Lors de la fixation du montant des frais, la chambre de recours technique 3.3.2 avait enfreint l'article

113(1) EPÜ verstoßen, da sie den Ausführungen und Argumenten vor-gegriffen habe, die die Einsprechende hätte vorbringen können, wenn der in Artikel 104 (2) EPÜ vorgesehene Weg beschritten worden wäre.

c) Mit der Ausstellung eines als Entscheidung bezeichneten Schriftstücks, dem die übliche vorgedruckte Rechtsmittelbelehrung beigelegt gewesen sei, habe die Einspruchsabteilung die Einsprechende irreführt und zu der Annahme verleitet, daß das Schriftstück tatsächlich eine beschwerdefähige Entscheidung sei; dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ rechtfertige.

d) Die im vorliegenden Fall zur Diskussion stehenden Rechtsfragen seien von so grundsätzlicher Bedeutung, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer gerechtfertigt sei.

VIII. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung nahm die Einsprechende ihren Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurück, denn sie hatte eingesehen, daß eine solche Befassung im jetzigen Verfahren nach Artikel 112 EPÜ verfehlt wäre, da ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ nicht im laufenden, sondern nur im vorangegangenen Verfahren vorgelegen haben könnte. In ihren beiden Anträgen begehrt die Einsprechende also nunmehr die Aufhebung der "Entscheidung" der Einspruchsabteilung vom 11. Oktober 1991 und die Zurückverweisung der Sache an diese Abteilung mit der Anordnung, die den Parteien zuvor von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 ausdrücklich auferlegten Kosten neu festzusetzen.

Sie hält ferner an ihrem ursprünglichen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels fest.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte ohne weitere sachliche Stellungnahme die Aufrechterhaltung der Entscheidung vom 11. Oktober 1991.

Entscheidungsgründe

1. **Im jetzigen Verfahren** ist zunächst einmal über die Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden. Da alle Formerfordernisse der Artikel 106 bis 108 EPÜ erfüllt sind, hängt die Zulässigkeit einzig und allein von der Auslegung des Begriffs "Entscheidung" in den Artikeln 106 (1) und 107 EPÜ

emptying comments and arguments that the opponent may have brought forward, had the Article 104(2) EPC route been followed.

(c) The Opposition Division in issuing a document entitled a decision, accompanied by the usual formal legal advice relating to appeals, had misled the opponent into believing that the document was indeed an appealable decision, and that this procedural step amounted to a substantial procedural violation justifying the repayment of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC.

(d) The legal issues involved in this case were serious enough to warrant a reference to the Enlarged Board of Appeal.

VIII. In the course of the oral proceedings the opponent withdrew his request for a reference to the Enlarged Board, by accepting that such a reference was inappropriate in the present proceedings under Article 112 EPC, since any infringement of Article 113 EPC could only have taken place not in these proceedings, but in those which had preceded it. Accordingly, the opponent's two requests were that the Opposition Division's "decision" of 11 October 1991 be reversed, and the matter be referred to the Opposition Division with the order to refund the costs previously specifically awarded by Technical Board 3.3.2.

His further request remained the original one for the reimbursement of the appeal fee upon the grounds of substantial procedural violation.

The patentee (respondent), without presenting substantive comments, requested that the decision of 11 October 1991 should be upheld.

Reasons for the Decision

1. The first issue that falls to be decided **in these proceedings** is the admissibility of the appeal. Since all the formal requirements of Articles 106 to 108 EPC have been met, admissibility hinges solely upon the interpretation of the term "decision" in Article 106(1) and Article 107 EPC,

113(1) CBE en prévenant les commentaires et les arguments que l'opposante aurait pu présenter si la procédure prévue à l'article 104(2) CBE avait été respectée.

c) En établissant un document intitulé "décision", accompagné de l'avis juridique d'usage concernant les voies de recours, la division d'opposition avait induit l'opposante en erreur, en l'amenant à croire que ce document était une décision susceptible de recours; cet acte constituait un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE.

d) Les questions de droit soulevées en l'espèce étaient suffisamment importantes pour être soumises à la Grande Chambre de recours.

VIII. Au cours de la procédure orale, l'opposante a retiré sa requête visant à saisir la Grande Chambre de recours, reconnaissant que cette saisine conformément à l'article 112 CBE serait inappropriée dans la présente procédure, car s'il y avait eu violation de l'article 113 CBE, il ne pouvait s'agir que d'une violation qui s'était produite non pas pendant cette procédure mais pendant celle qui l'avait précédée. Par conséquent, les deux requêtes de l'opposante portaient sur l'annulation de la "décision" de la division d'opposition du 11 octobre 1991 et sur le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition afin que celle-ci réexamine le montant précis des frais qui avait été fixé antérieurement par la chambre de recours technique 3.3.2.

Par ailleurs, l'opposante maintenait sa requête initiale visant au remboursement de la taxe de recours en raison d'un vice substantiel de procédure.

La titulaire du brevet (intimée) a demandé, sans faire de commentaires sur le fond, que la décision du 11 octobre 1991 soit confirmée.

Motifs de la décision

1. La première question à trancher **au cours de la présente procédure** est celle de la recevabilité du recours. Toutes les conditions de forme requises aux articles 106 à 108 CBE ayant été remplies, la réponse à donner à la question de la recevabilité dépend exclusivement de la

ab, da nach geltendem Recht nur Entscheidungen, nicht aber bloße Bescheide einer ersten Instanz beschwerdefähig sind. Mit der Bedeutung des Begriffs "Entscheidung" hatte sich eine Beschwerdekammer bereits in der Sache T 26/88 befaßt. Anschließend wurde diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt, deren Entscheidung (G 1/90, veröffentlicht in ABI. EPA 1991, 275) am 5. März 1991 erging. Im Mittelpunkt des damaligen Falls, in dem es um den Widerruf eines Patents nach Artikel 102(4) und (5) EPÜ ging, stand die Frage, welchen rechtlichen Status eine Verfügung über den Widerruf eines Patents wegen Verletzung dieses Artikels hat. Die ausdrückliche Feststellung der Kammer in der Sache T 26/88, daß der Widerruf eines Patents aus diesen besonderen Gründen (automatisch) von Gesetzes wegen eintrete und daher eine diesbezügliche Verfügung nicht als Entscheidung anzusehen sei, wurde von der Großen Kammer aufgehoben, die die Auffassung vertrat, daß solche Verfügungen über einen Widerruf nach den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ doch als Entscheidungen zu werten seien.

Die Große Beschwerdekammer ging in ihrer Entscheidung nur auf den rechtlichen Status einer Verfügung über den Widerruf eines Patents nach Artikel 102(4) und (5) EPÜ ein und ließ die weitergehende Frage nach der Bedeutung des Begriffs "Entscheidung" in anderen Fällen ausdrücklich offen (vgl. Nr. 20 der Entscheidungsgründe: "Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage"). Die Entscheidung ändert daher nichts an der allgemeinen rechtlichen Bedeutung und Tragweite des Begriffs "Entscheidung" im EPÜ oder an der Auslegung so allgemein anerkannter Rechtsgrundsätze wie der *res judicata* und der *ratio decidendi*.

2. Die Einspruchsabteilung hat auch ganz konkret auf einen dieser Rechtsgrundsätze, nämlich die *ratio decidendi*, verwiesen (vgl. Nr. V). Dieser Grundsatz ist in Artikel 111(2) EPÜ verankert. Dort heißt es: "Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist."

for it is settled law that appeals lie only against decisions of a first instance and not against mere communications from them. The meaning of the term "decision" had been dealt with by a Board of Appeal in case T 26/88, and this point of law was subsequently referred to the Enlarged Board of Appeal, whose decision (G 1/90, reported in OJ EPO 1991, 275), was handed down on 5 March 1991. The facts and circumstances of that case concerned the revocation of a patent pursuant to Article 102(4) and (5) EPC, and centred on the legal status of an order revoking a patent on the ground of the infringement of that Article. The specific finding of the Board in case T 26/88, namely that an order revoking a patent on those particular grounds functioned (automatically) by operation of law, and therefore did not have the status of a decision, was reversed by the Enlarged Board, which held that such orders for revocation did rank as decisions under the relevant provisions of the EPC.

The decision of the Enlarged Board dealt solely with the legal status of an order revoking a patent under Article 102(4) and (5) EPC, and expressly left open the broader question of the meaning of the term "decision" in other cases, cf. paragraph 20 of the reasons: "*Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage*". It does not, therefore, in any way alter the general legal meaning and import of the term "decision" in the EPC, nor of the interpretation of such generally accepted legal concepts as *res judicata* and *ratio decidendi*.

2. The Opposition Division did, in fact, refer to one of these legal concepts, namely to "*ratio decidendi*" (see paragraph V above). This term is contained in Article 111(2) EPC, which states "If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal, insofar as the facts are the same".

manière dont il convient d'interpréter le terme "décision" utilisé dans les articles 106(1) et 107 CBE, car il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être introduit de recours que contre les décisions rendues en première instance et non contre de simples notifications établies par la première instance. Dans l'affaire T 26/88, une chambre de recours avait déjà interprété ce terme de "décision", et cette question de droit avait été soumise par la suite à la Grande Chambre de recours, qui avait statué à ce sujet le 5 mars 1991 (G 1/90, JO OEB 1991, 275). En l'espèce, un brevet avait été révoqué en application de l'article 102(4) et (5) CBE, et il s'agissait avant tout d'apprécier la portée juridique d'un document dans lequel était ordonnée la révocation d'un brevet pour violation de l'article en question. La conclusion particulière tirée par la chambre de recours dans l'affaire T 26/88, à savoir que l'ordre de révocation d'un brevet pour le motif susmentionné intervenait automatiquement par le jeu des dispositions de la Convention et n'avait donc pas juridiquement la valeur d'une décision, a été annulée par la Grande Chambre de recours, qui a jugé que de tels ordres de révocation devaient être considérés comme des décisions, en vertu des dispositions pertinentes de la CBE.

La Grande Chambre de recours n'a statué que sur la question de la portée juridique d'un document ordonnant la révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE, et elle a expressément indiqué qu'elle ne se prononcerait pas sur le problème plus général de l'interprétation à donner dans d'autres cas de ce terme de "décision", cf. point 20 des motifs: "*Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage*". La décision de la Grande Chambre de recours n'affecte donc en aucune manière la signification et la portée juridiques générales du terme "décision" dans la CBE ni l'interprétation de concepts juridiques aussi usités que celui de la *res judicata* ou de la *ratio decidendi*.

2. La division d'opposition s'était en fait référée à l'un de ces concepts, celui de la "*ratio decidendi*" (voir point V ci-dessus), tel qu'il est utilisé à l'article 111(2) CBE*, selon lequel "si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes".

* Ndt: l'expression "ratio decidendi" n'est utilisée que dans la version anglaise de l'article 112(2). Dans la version française, l'expression qui lui correspond est "motifs et dispositif d'une décision".

Es besteht Einvernehmen darüber, daß die "ratio" einer Entscheidung der die Entscheidung tragende Grund, also mit anderen Worten der für das Ergebnis der rechtlichen Beurteilung ausschlaggebende Sachverhalt eines Falls ist (Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Im vorliegenden Fall bestand die maßgebliche *ratio decidendi* der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer darin, daß die Einsprechende die neuen Unterlagen verspätet eingeführt hat, wie den Nummern 3, 4 und 5 der Entscheidungsgründe von T323/89 zu entnehmen ist. Dort wurde u. a. folgendes festgestellt: "Die Einführung dieses neuen Stands der Technik mehr als zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist bedeutete, daß die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin erneut Zeit und Energie aufwenden mußte, um Einwänden zu begegnen, die die Beschwerdeführerin ohne weiteres innerhalb der Einspruchsfrist hätte vorbringen können. Dadurch sind der Patentinhaberin zusätzliche Kosten entstanden ... Diese zusätzlichen Kosten sind im Zusammenhang mit der "Beweisaufnahme" im Sinne des Artikels 104(1) EPU entstanden. ... Die Kammer ist der Auffassung, daß Kosten zu erstatten sind, wenn davon ausgegangen werden kann, daß ein Verfahrensbeteiligter unnötige Ausgaben verursacht hat, die bei Anwendung der üblichen Sorgfalt durchaus vermeidbar gewesen wären. Ihrer Meinung nach sind diese Kriterien im vorliegenden Fall erfüllt, denn die Beschwerdeführerin hätte ohne weiteres schon während der Einspruchsfrist auf den vorstehend genannten Stand der Technik hinweisen können ... Die Beschwerdeführerin hat auch nicht erläutert, warum der neue Stand der Technik erst so spät genannt wurde."

Einzig und allein diese Feststellung bildet die *ratio* der vorstehend angesprochenen Entscheidung, von der eine Vorinstanz nicht abweichen darf, wenn die Beschwerdekammer die Sache nach Artikel 111(1) EPU an sie zurückverweist.

3. Die Kammer hat jedoch keine solche Zurückverweisung vorgenommen, sondern in Ausübung ihrer Befugnisse nach dem ersten Teil des Artikels 111(1) EPU das getan, wozu die Einspruchsabteilung berechtigt gewesen wäre, nämlich den Betrag der "zur Strafe" zu erstattenden Kosten festgesetzt. Damit war die Frage endgültig geregelt, wurde also mit anderen Worten zur *res judicata*.

It is well accepted that the "ratio" of any decision is the ground or the reason for making it, in other words, the point in a case which determines the outcome of the judgment (Black's Law Dictionary, 5th Edition). In the present case, the pertinent *ratio decidendi* of the decision of the Technical Board of Appeal was the belatedness of the new matter filed by the opponent (cf. paragraphs 3, 4 and 5 of the Reasons of decision T323/89), where it was stated, *inter alia*, "the introduction of this new prior art more than two years after expiry of the opposition period meant that the respondents and Patent Proprietors once again had to devote time and energy to countering objections which the Appellants could easily have advanced within the opposition period. This put the patent proprietors to extra expense ..., these additional costs were incurred in accordance with 'taking of evidence' within the meaning of Article 104(1) EPC ... the Board believes costs should be awarded if a party to proceedings can be held to have caused unnecessary expense that could well have been avoided with normal care. In its opinion, these criteria have been met in the present case since the appellants could easily have come forward with the above-mentioned prior art during the opposition period ..., nor have the appellants explained why the new state of the art was only cited so late in the day."

It is only this finding, and nothing else, that constitutes the *ratio* of the above decision, and from which a first instance cannot depart in the case of a referral to it by the Board of Appeal under Article 111(1) EPC.

3. No such referral, however, was ordered by the Board which, instead, exercised the powers conferred upon it by the first part of Article 111(1) EPC to do that which the Opposition Division had the power to do, namely to fix the quantum of "penal" costs. Once it had done so, the whole issue had become definitively settled, in other words became *res judicata*.

On considère généralement que la "ratio" d'une décision est le motif ou la raison décisive, c'est-à-dire la donnée qui est déterminante pour la décision (Black's Law Dictionary, 5ème édition). En l'espèce, le motif qui avait été déterminant pour la décision rendue par la chambre de recours technique était la date tardive à laquelle de nouveaux documents avaient été cités par l'opposant (cf. points 3, 4 et 5 des motifs de la décision T 323/89), dans laquelle il est affirmé notamment que "ces nouvelles antériorités ayant été citées plus de deux ans après l'expiration du délai d'opposition, l'intimé (titulaire du brevet) a dû à nouveau consacrer du temps et de l'énergie à répondre à des objections que la requérante aurait pu aisément soulever pendant le délai d'opposition. Cela a entraîné pour la titulaire du brevet des dépenses supplémentaires... Ces frais supplémentaires ont été occasionnés par "une mesure d'instruction" au sens de l'article 104(1) CBE... la Chambre estime qu'il convient de fixer le montant des frais si l'on peut considérer que l'une des parties à la procédure a causé des dépenses superflues, ce qu'elle aurait pu tout à fait éviter en faisant preuve d'une vigilance raisonnable. De l'avis de la Chambre, ces conditions sont réunies en l'espèce, puisque la requérante aurait pu aisément invoquer les antériorités susmentionnées pendant le délai d'opposition..., de plus, la requérante n'a pas indiqué pour quelles raisons elle avait fait valoir si tardivement ces nouvelles antériorités."

C'est cette constatation, et rien d'autre qui constitue le **motif déterminant** de la décision susmentionnée, et la première instance ne peut s'en écarter si la chambre de recours lui renvoie l'affaire en vertu de l'article 111(1) CBE.

3. Toutefois, la Chambre n'a pas en l'occurrence renvoyé l'affaire à la première instance, mais a exercé les compétences que lui conférait l'article 111(1) CBE, première phrase, c'est-à-dire que, comme la division d'opposition avait le pouvoir de le faire, elle a fixé le montant des frais à acquitter à titre de "pénalité". Le montant de ces frais une fois fixé, l'affaire était définitivement tranchée, en d'autres termes, la décision rendue avait désormais force de chose jugée (*res judicata*).

Res judicata ist ein alter, in seiner Bedeutung unstrittiger Rechtsbegriff: Er bezeichnet "eine Sache, über die ein **zuständiges** Gericht **rechtskräftig** entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind" (vgl. Black's Law Dictionary, 5. Ausgabe). Ein solches rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichts steht somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft und an der dieselben Parteien oder mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen beteiligt sind.

4. Im vorliegenden Fall wurde sowohl die Feststellung, daß nach Artikel 104(1)EPÜ eine Kostenverteilung anzuordnen sei, als auch die Anordnung über den Betrag der zu verteilenden Kosten von einem zuständigen und **letztinstanzlichen** Gericht nach dem EPÜ, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, getroffen. Daß die Beschwerdekammern Gerichte sind, wurde schon vor langer Zeit von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/86, ABl. EPA 1987, 447, Nummer 14 der Entscheidungsgründe (im amtlichen deutschen wie auch im französischen Wortlaut) klargestellt. Die englische Übersetzung der betreffenden Textstelle ("... *the Boards act as courts...*") ist sowohl in der ursprünglich veröffentlichten als auch in der geänderten Fassung (ABl. EPA 1987, 527) ungenau. Erwähnenswert ist vielleicht, daß die Einsprechende die vorstehende rechtliche Beurteilung der Funktion der Beschwerdekammern und die damit verbundene Wirkung nie direkt oder indirekt in Frage gestellt hat.

Die Behauptung der Einsprechenden, daß sich der Teil des Artikels 111(1)EPÜ, der eine Beschwerdekammer dazu ermächtigt, im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig zu werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, nicht auf die nach Artikel 104(2)EPÜ der Einspruchsabteilung obliegenden Befugnisse erstrecke, weist die Beschwerdekammer in diesem Zusammenhang zurück. Sie stellt ausdrücklich fest, daß die Beschwerdekammern berechtigt sind, die Höhe der Kosten entweder in Form eines festen Betrags oder als Anteil an den Gesamtkosten festzusetzen. Bei der Ausübung dieser Befugnis haben die Beschwerdekammern selbstverständlich alle maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ, insbesondere Artikel 113(1)EPÜ, zu beachten.

The meaning of the legal term *res judicata* is old and well-established: it defines "... a matter **finally** settled by a Court of **competent** jurisdiction, rendering that matter conclusive as to the rights of the parties and their privies" (see Black's Law Dictionary, 5th Edition). Such a final judgment by a court of competent jurisdiction therefore constitutes an absolute bar to a subsequent legal action involving the same claim, demand or cause of action, and the same parties or their privies.

4. In the present case, both the finding that apportionment of costs should be ordered under the provisions of Article 104(1)EPC, as well as the order specifying the quantum of those costs so ordered to be apportioned, was made by a court of competent and **final** jurisdiction under the EPC, namely Technical Board of Appeal 3.3.2. That the Boards of Appeal are courts was made clear a long time ago by the Enlarged Board of Appeal in G 1/86, OJ EPO 1987, 447, paragraph 14 of the Reasons (both in the official German as well as the French texts). The English translation of the relevant part of this paragraph, stating that "... the Boards **act** as courts ..." is therefore inaccurate, both in the original published, as well as the amended version (OJEPO 1987, 527). It is perhaps worth noting that the opponent never asserted or implied that the above legal analysis of the function of the Boards of Appeal, and of the effect of that analysis, was incorrect.

In this connection the Board rejects the opponent's submission that Article 111(1)EPC, insofar as it enables a Board of Appeal to exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed from, does not cover those powers which the Opposition Division has under Article 104(2)EPC. Accordingly, the Board specifically finds that the Boards of Appeal are competent to fix the quantum of costs, either in a specific amount, or in terms of a specific fraction of the total costs. In exercising this power, the Boards of Appeal must, of course, abide by all the relevant provisions of the EPC, in particular Article 113(1).

La signification de l'expression juridique "chose jugée" (*res judicata*) est fixée depuis longue date: il s'agit d'une affaire **définitivement** tranchée par la juridiction **compétente**, le jugement ayant autorité définitive en ce qui concerne les droits des parties et de leurs ayants cause" (voir Black's Law Dictionary, 5ème édition). Lorsqu'un jugement définitif de ce type a été rendu par la juridiction compétente, il est totalement exclu que la même requête, demande ou cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit.

4. En l'espèce, c'est la chambre de recours technique 3.3.2, organe compétent **en dernière instance** tel que le prévoit la CBE, qui a constaté qu'il y avait lieu de prescrire une répartition des frais conformément à l'article 104(1)CBE, et qui a fixé en outre le montant des frais à répartir. La Grande Chambre de recours a fait clairement connaître depuis longue date que les chambres de recours sont des instances judiciaires (cf. sa décision G 1/86, JO OEB 1987, 447, point 14 des motifs, texte officiel allemand et traduction en français). La traduction en anglais du passage correspondant de ce point 14, à savoir "... *the Boards act as courts...*" est donc incorrecte aussi bien dans la première version publiée que dans la version du corrigendum (JO OEB 1987, 527). Il convient peut-être de signaler que l'opposante n'a jamais déclaré ni même laissé entendre que cette analyse juridique de la fonction des chambres de recours, avec tout ce qu'elle implique, était inexacte.

A cet égard, à la différence de l'opposante, la Chambre ne saurait considérer que l'article 111(1)CBE, dans la mesure où il permet aux chambres de recours d'exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, n'est pas applicable pour ce qui est des compétences reconnues à la division d'opposition par l'article 104(2)CBE. Par conséquent, la Chambre affirme expressément que les chambres de recours ont compétence pour fixer le montant des frais, soit en valeur absolue, soit en termes de pourcentage donné du total. Dans l'exercice de ces compétences, les chambres de recours doivent bien évidemment respecter toutes les dispositions pertinentes de la CBE, notamment celles de l'article 113(1).

Es besteht somit kein Zweifel daran, daß diese Entscheidung die Einspruchsabteilung von vornherein daran hinderte, über die Tatsache oder die Höhe der Kostenverteilung neu nachzudenken oder gar zu entscheiden oder die Gründe (*ratio decidendi*) für die angeordnete Kostenverteilung zu überprüfen.

5. Abschließend gelangt die Kammer - losgelöst von den besonderen Umständen der der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/90 vorliegenden Rechtsfrage - zu dem Schluß, daß eine "Entscheidung" eine begründete Wahl zwischen mehreren rechtlich zulässigen Alternativen voraussetzt und in Fällen wie dem vorliegenden, in denen es kraft des Rechtsgrundsatzes der *res judicata* keinerlei Alternative gibt, per definitionem keine solche Wahl und somit auch keine "Entscheidung" im Sinne des EPÜ getroffen werden kann. Dabei spielt die Bezeichnung oder Form des Schriftstücks, das angeblich eine Entscheidung ist, keine Rolle, da der rechtliche Status des Schriftstücks eindeutig vom Inhalt und nicht von seiner bloßen Form oder Bezeichnung abhängt.

Somit war das von der Einspruchsabteilung am 11. Oktober 1991 ausgestellte Schriftstück mit der Bezeichnung "Entscheidung nach Artikel 104(2) und Artikel 111(2) EPÜ" aus rechtlicher Sicht eine bloße Mitteilung über die eindeutige und unabänderliche Rechtslage, die durch die frühere Entscheidung eines zuständigen letztinstanzlichen Gerichts, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, entstanden war.

Folgerichtig ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerde der Einsprechenden vom 11. November 1991 nicht zulässig ist und sich mithin die Frage, ob der Beschwerde stattgegeben werden kann, nicht stellt.

6. Was die von der Einsprechenden **zusätzlich** beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anbelangt, so sieht die Kammer im Rahmen der Regel 67 EPÜ keine Möglichkeit, eine solche Rückzahlung anzuordnen, da die Feststellung der Unzulässigkeit eine Entscheidung über die Begründetheit, die Voraussetzung für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist, eindeutig ausschließt. Wie im Teil "Sachverhalt und Anträge" dargelegt, hat die Einsprechende - nach Ansicht der Kammer zu Recht - geltend gemacht, daß die Überschrift des von der Einspruchsabteilung am

It is thus abundantly clear that this decision constituted an absolute bar to the Opposition Division's considering afresh, let alone deciding upon, either the fact or the quantum of the apportionment, or their reviewing the reasons (*ratio decidendi*) for which the apportionment had been made.

5. In conclusion, the Board finds that leaving aside the special circumstances of the point of law before the Enlarged Board in G 1/90, a "decision" does need to involve a reasoned choice between legally viable alternatives and where, as is the case here, there is, by reason of the doctrine of *res judicata* no alternative at all, there can by definition be no such choice, and hence there can be no "decision" either within the meaning of that term in the EPC. This conclusion applies regardless of the title or form of the document that purports to be a decision, for clearly the legal status of that document must depend on its substance, rather than its mere form or title.

It follows that the document issued by the Opposition Division on 11 October 1991, entitled "Decision pursuant to Article 104(2) and Article 111(2) EPC" was in law a mere communication of the clear and immutable legal position brought about by the earlier decision of a final court of competent jurisdiction, namely Technical Board of Appeal 3.3.2.

It follows that, in the Board's judgment, the appeal of 11 November 1991 by the opponent is not admissible and the question of the allowability of the appeal does not therefore arise.

6. Turning to the opponent's **further** request for the reimbursement of the appeal fee, the Board can find no way within the provisions of Rule 67 EPC to make such an order, since a finding of inadmissibility clearly precludes any finding of allowability upon which the reimbursement of the appeal fee is contingent. As was explained in the summary of facts and submissions, the opponent submitted, in the Board's view rightly, that the title of the document issued by the Opposition Division on 11 October 1991, as well as the pro forma indication of the right to

Il est donc clair que la décision en question interdisait totalement à la division d'opposition de réexaminer, et à plus forte raison de trancher la question de l'opportunité d'une répartition ou du montant à répartir, ou de reconsidérer les motifs (*ratio decidendi*) de la répartition qui avait été effectuée.

5. En conclusion, faisant abstraction des circonstances particulières dans lesquelles s'est posée la question de droit tranchée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/90, la Chambre affirme qu'une "décision" doit impliquer un choix motivé entre plusieurs possibilités juridiquement valables et que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsqu'il n'y a plus d'autre possibilité du fait que joue la doctrine de la chose jugée, il ne peut, par définition, être procédé à un tel choix, si bien que l'on ne peut pas non plus rendre de "décision" au sens de la CBE. Cette conclusion vaut quel que soit le titre ou la forme du document présenté comme étant une décision, car il est clair que la valeur juridique d'un tel document dépend plus de son contenu que de sa forme ou de son titre.

Il résulte de ce qui précède que le document établi le 11 octobre 1991 par la division d'opposition et intitulé "Décision rendue conformément aux articles 104(2) et 111(2) CBE" avait juridiquement la valeur d'une simple notification de la situation juridique claire et irréversible créée par la décision antérieure de la juridiction compétente en dernière instance, la chambre de recours technique 3.3.2.

Par conséquent, la Chambre estime que le recours introduit le 11 novembre 1991 par l'opposante n'est pas recevable et que la question de son admissibilité ne se pose pas.

6. Par ailleurs, en ce qui concerne l'**autre** requête de l'opposante visant au remboursement de la taxe de recours, la Chambre ne voit pas comment, en appliquant les dispositions de la règle 67 CBE, elle pourrait ordonner un tel remboursement, car si un recours est jugé irrecevable, il ne peut être décidé d'y faire droit, si bien qu'il est impossible de prescrire le remboursement de la taxe, ce remboursement n'étant accordé que s'il est fait droit au recours. Comme il a été expliqué dans l'exposé des faits et conclusions, l'opposante a fait valoir, et cela avec juste raison, de

11. Oktober 1991 ausgestellten Dokuments sowie die pro forma beigefügte Rechtsmittelbelehrung (EPA-Form 2901 10.80) irreführend waren. Nach Meinung der Kammer hätte die Einspruchsabteilung sich auch jeder Stellungnahme zur Sache enthalten und das von der Einsprechenden am 10. November 1990 eingereichte Schreiben, wenn überhaupt, von einer anderen Stelle des EPA beantwortet werden sollen.

appeal (EPOForm 2901 10.80), were misleading. In the Board's view the Opposition Division should have refrained from any comment on the matter, and any response to the letter filed by the opponent on 10 November 1990 should have come from some other organ of the EPO, if at all.

l'avis de la Chambre, que le titre du document établi par la division d'opposition le 11 octobre 1991 ainsi que l'indication de pure forme concernant le droit de recours qui figurait sur le formulaire OEB 2901 10.80 étaient de nature à induire en erreur. La Chambre estime que la division d'opposition aurait dû s'abstenir de tout commentaire en la matière, et que la réponse à la lettre reçue de l'opposante le 10 novembre 1990, si tant est qu'il fallait y répondre, aurait dû être rédigée par un autre organe de l'OEB.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist nicht zulässig.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is inadmissible.
2. The request for the reimbursement of the appeal fee is refused.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est irrecevable.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 4. August 1992 T 112/92 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: I.A. Holliday
S. Perryman

Anmelder: Mars G.B. Limited
Stichwort: Glucomannan/MARS II
Artikel: 56 EPÜ
Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (verneint)- naheliegende neue Verwendung (in Abgrenzung gegen T 59/87)"

Leitsatz

Ein auf eine in der Natur der Sache liegende, wenn auch nicht erkannte spätere Verwendung einer bekannten Substanz gerichteter Anspruch kann zwar gemäß Entscheidung T 59/87 neu sein, doch beruht sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sich aus dem Stand der Technik eine feststehende Verbindung zwischen dem früheren und dem späteren Verwendungszweck ergibt.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 24. November 1988 wurde die europäische Patentanmel-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 4 August 1992 T 112/92 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:
Chairman: P.A.M. Lançon
Members: I.A. Holliday
S. Perryman

Applicant: Mars G.B. Limited
Headword: Glucomannan/MARS II
Article: 56 EPC
Keyword: "Inventive step (denied)-obvious new use (T 59/87 distinguished)"

Headnote

Although, in accordance with decision T 59/87, a claim to an inherent but hidden later use of a known substance may be novel, the subject-matter of such a claim will yet lack inventive step if the prior art indicates a well-established link between the earlier and later uses.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 303 545.6 was refused by a decision of the Examining Division

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 4 août 1992 T 112/92 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre :
Président: P.A.M. Lançon
Membres : I.A. Holliday
S. Perryman

Demandeur: Mars G.B. Limited
Référence: Glucomannane/MARS II
Article : 56 CBE
Mot-clé : "Activité inventive (non)-nouvelle utilisation évidente (à distinguer de T 59/87)"

Sommaire

Bien que, selon la décision T 59/87, l'on puisse considérer comme nouveau l'objet d'une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance déjà divulguée, dans le cas où cette utilisation, quoique faisant partie du contenu intrinsèque de cette divulgation, était restée ignorée, ce même objet n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien permanent solide entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure.

Exposé des faits et conclusions

I. Par sa décision en date du 24 novembre 1988, la division d'examen a rejeté la demande de brevet

derung Nr. 82 303545.6 wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

II. In der Entscheidung T 267/89 vom 28. August 1990 wurde festgestellt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung neu war. Die Kammer verwies die Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung unter besonderer Berücksichtigung der Frage der erfinderischen Tätigkeit zurück.

III. Mit Entscheidung vom 29. August 1991 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurück; es wurden fünf Druckschriften entgegengehalten, von denen die folgenden auch für diese Entscheidung erheblich sind:

- 1) JP-A-55 77870 (in englischer Übersetzung)
- 3) US-A-4 269 863
- 4) "Encyclopaedia of Science and Technology" (McGraw Hill), Bd. 5 (1977), S. 413
- 5) "The Condensed Chemical Dictionary" (Van Nostrand), Ausgabe 1012 (1981), S. 1017

IV. Der Entscheidung lagen die am 19. März 1988 eingegangenen Ansprüche 1 bis 7 zugrunde. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verwendung mindestens eines Glucomannans als Emulsionsstabilisator in einem ungeliierten, industriell bearbeiteten Lebensmittelprodukt, das als Emulsion vorliegt."

V. Die Prüfungsabteilung hielt die Druckschrift 1 für den nächstkommanden Stand der Technik, die sich auf die Verwendung von Glucomannan als Verdickungsmittel für ein ungeliiertes, industriell bearbeitetes Lebensmittelprodukt (Sojamilch) bezog, dessen Stabilisierungswirkung aber nicht erwähnte. Die Druckschrift 3 bezog sich ebenfalls auf die Verwendung von Glucomannan als Verdickungsmittel.

Nach Auffassung der Prüfungsabteilung ließ der Offenbarungsgehalt der Anmeldung selbst in Verbindung mit den Hinweisen auf die Druckschriften 4 und 5 den Schluß zu, daß als Verdickungsmittel für Emulsionen bekannte Substanzen auch eine Stabilisierungswirkung haben. Daher habe die jetzt beanspruchte Verwendung von Glucomannan nahegelegen.

VI. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung

dated 24 November 1988 on the grounds of lack of novelty.

II. In accordance with decision T 267/89 dated 28 August 1990, the subject-matter of Claim 1 of the application was found to be novel. The Board remitted the case to the Examining Division to resume the examination with particular reference to the question of inventive step.

III. In a decision dated 29 August 1991, the Examining Division refused the application on the grounds of lack of inventive step; five documents were cited. The following remain relevant for the present decision:

- (1) JP-A-55 77870 (English translation)
- (3) US-A-4269 863
- (4) "Encyclopaedia of Science and Technology" (McGraw Hill), Vol. 5 (1977), p. 413
- (5) "The Condensed Chemical Dictionary" (Van Nostrand) 1012 Edition (1981), p. 1017.

IV. The decision was based on Claims 1 to 7 received on 19 March 1988. Independent Claim 1 reads as follows:

"1. The use, in an ungelled processed food product in the form of an emulsion, of at least one glucomannan as emulsion stabiliser."

V. In the opinion of the Examining Division the closest state of the art was document (1) which referred to the use of glucomannan as a thickener for an ungelled processed food product (soya bean milk) but did not mention its function as a stabiliser. Document (3) also referred to the use of glucomannan as a thickener.

It was the Examining Division's view that, in the light of the disclosure of the application itself, together with references to documents (4) and (5), substances known as thickeners for emulsions also had a stabilising function. Accordingly, the presently claimed use of glucomannan would have been obvious.

VI. The appellant lodged an appeal against the said decision. The appel-

européen n° 82 303545.6 pour manque de nouveauté.

II. Dans sa décision T 267/89, en date du 28 août 1990, la Chambre a considéré l'objet de la revendication 1 de la demande comme nouveau et a renvoyé l'affaire devant la division d'examen pour poursuite de l'examen en ce qui concerne notamment la question de l'activité inventive.

III. Le 29 août 1991, la division d'examen a rendu une décision rejetant la demande pour absence d'activité inventive; cinq documents ont été cités. Ceux qui gardent une importance pour la présente décision sont les suivants:

- (1) JP-A-55 77870 (traduction anglaise)
- (3) US-A-4269 863
- (4) "Encyclopaedia of Science and Technology" (McGraw Hill), vol. 5 (1977), p. 413.
- (5) "The Condensed Chemical Dictionary" (Van Nostrand) 1012 Edition (1981), p. 1017.

IV. Cette décision se fondait sur les revendications 1 à 7 reçues le 19 mars 1988, la revendication indépendante 1 étant libellée comme suit:

"1. Utilisation, dans un produit alimentaire traité et non gélifié se présentant sous la forme d'une émulsion, d'au moins un glucomannane comme stabilisateur de l'émulsion".

V. Selon la division d'examen, l'état de la technique le plus proche est représenté par le document (1) qui fait allusion à l'utilisation de glucomannane comme agent épaississant pour un produit alimentaire traité non gélifié (lait de soja), mais sans mentionner son rôle de stabilisateur. Le document (3) fait également référence à l'utilisation de glucomannane comme agent épaississant.

La division d'examen a considéré que l'exposé de la demande elle-même et les documents cités (4) et (5) concouraient à montrer que les substances connues comme agents épaississants pour les émulsions ont également une fonction de stabilisateur, ce qui rendait évidente l'utilisation de glucomannane revendiquée dans la demande en cause.

VI. Le demandeur a formé un recours contre cette décision. Les arguments

Beschwerde ein. Die von ihr sowohl in ihrer Beschwerdebeurteilung als auch in der mündlichen Verhandlung am 4. August 1992 vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bestimmte Substanzen wie Johannisbrotkernmehl und Celluloseether würden, was auch in der vorliegenden Anmeldung anerkannt werde, sowohl als Verdickungsmittel als auch als Stabilisatoren für Emulsionen verwendet. Dies gelte jedoch nicht zwangsläufig auch für Glucomannan. Es gebe nämlich viele Verdickungsmittel, die Emulsionen nicht stabilisierten, und umgekehrt.

In der mündlichen Verhandlung führte die Beschwerdeführerin als Gutachten die nachveröffentlichte Druckschrift "Walker, Gums and Stabilisers in Food Formulations, Proceedings of 2nd International Conference", Wrexham, Wales, Juli 1983, S. 137 bis 141, in das Verfahren ein. In diesem Beitrag wurde auf die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Johannisbrotkernmehl, Stabilisatoren und Lebensmittelprodukten eingegangen. Die Begriffe "Mehl" und "Stabilisator" wurden definiert, aber nicht als Synonyma. Die Beschwerdeführerin bezog sich speziell auf Gummi arabicum, das sich in großen Mengen Wassers lösen lasse, ohne eine Verdickung zu bewirken. Es wirke aber als Emulgator.

Mit der Begründung, daß sich Lexika und Enzyklopädien nicht an den Fachmann richteten, beanstandete die Beschwerdeführerin auch, daß sich die Prüfungsabteilung auf die Druckschriften 4 und 5 gestützt hatte. Der Fachmann würde eher ein Lexikon verfassen als darin nachzuschlagen, weil die dort angegebenen Definitionen nur kurz und zu stark vereinfacht seien.

Sie stellte auch die Erheblichkeit der Druckschrift 3 in Frage. Zum einen betreffe die Passage, auf die in der angegriffenen Entscheidung Bezug genommen worden sei, Verdickungsmittel und nicht Stabilisatoren, und zum anderen beziehe sich das Patent nicht auf Emulsionen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hier geht es um dieselben Ansprüche wie in der Entscheidung T 267/89. Die formale Zulässigkeit dieser Ansprüche und die Neuheit ihres Gegenstands wurden in dieser

lant's arguments both in the written statement and at the oral proceedings on 4 August 1992 may be summarised as follows.

As acknowledged in the present application, certain substances such as carob gum and cellulose ethers have been used as both thickeners and stabilising agents for emulsions. However, this did not necessarily apply to glucomannan. The appellant argued that there were large numbers of thickeners which do not stabilise emulsions and vice versa.

At the oral proceedings the appellant introduced, as an expert's opinion, the post published document: Walker, "Gums and Stabilisers in Food Formulations, Proceedings of 2nd International Conference", Wrexham, Wales, July 1983, pp. 137 to 141. The article emphasised the complex interactions between gums, stabilisers and food products. The terms "gum" and "stabiliser" were defined; the definitions were by no means synonymous. The appellant specifically referred to gum arabic which could be dissolved in large quantities in water without causing thickening. It did, however, function as an emulsifier.

The appellant also criticised the Examining Division's reliance on documents (4) and (5) arguing that dictionaries and encyclopaedias were not addressed to the person skilled in the art. The skilled man would be more likely to write a dictionary than to refer to one since the definitions contained therein were short and oversimplified.

The relevance of document (3) was also questioned. Firstly, since the passage referred to in the contested decision was concerned with thickeners and not stabilisers and secondly the patent did not relate to emulsions.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The claims under consideration are the same as those considered in decision T 267/89. The formal allowability of the said claims and the novelty of the subject-matter thereof

qu'il a invoqués tant dans l'exposé des motifs du recours que lors de la procédure orale du 4 août 1992 peuvent être résumés de la façon suivante.

Comme cela a été reconnu dans la demande, certaines substances, telles que la gomme de caroube et les éthers cellulose, ont été utilisées à la fois comme agents épaississants et stabilisateurs pour des émulsions. Toutefois, cela ne s'applique pas nécessairement au glucomannane. Le requérant a allégué qu'il existait de très nombreux épaississants qui ne stabilisaient pas les émulsions et vice versa.

Lors de la procédure orale, le requérant a présenté, comme constituant l'avis d'un expert, un document qui avait été publié par la suite: Walker, "Gums and Stabilisers in Food Formulations, Proceedings of 2nd International Conference", Wrexham, Wales, juillet 1983, p. 137 à 141. Cet article met l'accent sur les interactions complexes entre les gommages, les stabilisateurs et les produits alimentaires. Les termes "gomme" et "stabilisateur" sont définis, les définitions n'étant nullement synonymes. Le requérant s'est spécialement référé à la gomme arabique, qui peut être dissoute dans de grandes quantités d'eau sans provoquer d'épaississement. Elle joue néanmoins le rôle d'émulsifiant.

Le requérant a également critiqué le fait que la division d'examen invoque les documents (4) et (5), affirmant que les dictionnaires et les encyclopédies ne s'adressent pas à l'homme du métier. Celui-ci serait mieux placé pour rédiger un dictionnaire, loin de se référer à un tel ouvrage, les définitions qu'il contient étant brèves et simplifiées à l'extrême.

Le requérant a en outre mis en question la pertinence du document (3), en affirmant, premièrement, que le passage auquel il était fait référence dans la décision attaquée concernait des agents épaississants et non des stabilisateurs et, deuxièmement, que le brevet n'avait pas pour objet des émulsions.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Les revendications en cause sont identiques à celles examinées dans la décision T 267/89. L'admissibilité quant à la forme de ces revendications et la nouveauté de leur objet

früheren Entscheidung bereits anerkannt.

3. Daher ist nur noch die Frage zu klären, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Artikel 52(1) und 56 EPÜ beruht.

3.1 Die Kammer teilt die Ansicht der Prüfungsabteilung, daß die Druckschrift 1 den nächstkommenden Stand der Technik darstellt. Gemäß dieser Druckschrift wird Glucomannan Sojamilch zugesetzt, also "einem ungeliierten, industriell bearbeiteten Lebensmittelprodukt, das als Emulsion vorliegt", wie es in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung heißt. Die im europäischen Recherchenbericht genannte Zusammenfassung sagt nichts über die Wirkung des Glucomannans aus. Der vollständigen englischen Übersetzung der Druckschrift 1 lassen sich jedoch zwei Verwendungszwecke entnehmen. Zum einen wird auf Seite 3 (Zeilen 17 - 31) erwähnt, daß Glucomannan zur Geschmacksverbesserung zugesetzt wird. Laut dieser Textpassage soll Glucomannan hauptsächlich die Struktur des Produkts so verbessern, daß sie der von Sauerrahm ähnelt. Dabei quillt das Glucomannan auf (S. 3, Zeile 27 und S. 6, Zeilen 10 - 17). Mit anderen Worten: Glucomannan wirkt als Verdickungsmittel.

3.1.1 Ausgehend von der Druckschrift 1 besteht die zu lösende Aufgabe also darin, eine neue Verwendung für Glucomannan zu entdecken.

3.1.2 Diese Aufgabe wird durch seine Verwendung als Emulsionsstabilisator gelöst. In Anbetracht der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung und der darin angegebenen Beispiele ist die Kammer überzeugt, daß die Aufgabe einleuchtend gelöst wurde.

3.2 Selbst wenn Glucomannan bei der Herstellung des Produkts nach der Druckschrift 1 als Emulsionsstabilisator wirken würde, so wäre dies eine nicht erkannte Verwendung im Sinne der Entscheidung T 59/87, ABI. EPA 1991, 561 (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Diese Verwendung wäre deshalb nicht erkannt worden, weil andere Stoffe, d. h. Carrageen und Zuckerester, speziell als Emulsionsstabilisatoren zugesetzt wurden. Folglich hätte die Druckschrift 1 allein den Fachmann nicht dazu angeregt, Glucomannan als Emulsionsstabilisator einzusetzen.

was acknowledged in the earlier decision.

3. The only question to be considered in the present decision is whether or not the subject-matter of Claim 1 involves an inventive step within the meaning of Articles 52(1) and 56 EPC.

3.1 The Board agrees with the Examining Division that document (1) represents the closest state of the art. According to (1), glucomannan is added to soya bean milk, i.e. "an ungelled processed food product in the form of an emulsion" in the terms of Claim 1 of the present application. The abstract cited in the European Search Report gives no indication of the function of the glucomannan. The full English translation of (1), however, suggests two applications. Firstly, it is mentioned on p. 3 (lines 17-31) that glucomannan is added to overcome flavour problems. According to the same passage, the main function of glucomannan is to improve the texture of the product so that it resembles that of sour cream. This is associated with swelling of the glucomannan (p. 3, line 27, and p. 6, lines 10-17). In other words, glucomannan acts as a thickening agent.

3.1.1 Thus starting from (1) the problem to be solved lies in finding a new use for glucomannan.

3.1.2 The problem is solved by use thereof as an emulsion stabiliser. From the description and examples disclosed in the present application, the Board is satisfied that the problem is plausibly solved.

3.2 Even if glucomannan did act as an emulsion stabiliser in preparing the product of (1), such use would have been a hidden use within the meaning of decision T 59/87, OJ EPO 1991, 561 (Reasons, point 2.3). The reason that such use would not have been recognised is that other materials, i.e. carrageenan and sucrose ester were included specifically to act as emulsion stabilisers. Accordingly, from document (1) alone, there would have been no incentive for the person skilled in the art to use glucomannan as an emulsion stabiliser.

ont été reconnues dans cette décision précédente.

3. Dans la présente décision, la seule question à examiner est celle de savoir si l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive au sens des articles 52 (1) et 56 CBE.

3.1 La Chambre est d'accord avec la division d'examen pour dire que le document (1) représente l'état de la technique le plus proche. Selon ce document, le glucomannane est ajouté au lait de soja, c'est-à-dire "un produit alimentaire traité et non géliifié se présentant sous la forme d'une émulsion", aux termes de la revendication 1 de la présente demande. L'abrégé cité dans le rapport de recherche européenne ne donne aucune indication quant à la fonction du glucomannane. La traduction anglaise complète du document (1) révèle toutefois deux applications. Il est d'abord dit, à la page 3 (lignes 17-31), que le glucomannane est ajouté pour résoudre des problèmes de goût. Dans le même passage, l'on apprend que la fonction principale du glucomannane est d'améliorer la texture du produit, de façon à ce qu'elle ressemble à celle de la crème aigre. Cela va de pair avec le gonflement du glucomannane (page 3, ligne 27, et page 6, lignes 10-17). En d'autres termes, le glucomannane fait fonction d'agent épaississant.

3.1.1 Par conséquent, si l'on se base sur le document (1), le problème consiste à trouver une nouvelle utilisation pour le glucomannane.

3.1.2 Le problème est résolu dans le cas de l'utilisation du glucomannane comme stabilisateur d'émulsion. Au vu de la description ainsi que des exemples divulgués dans la présente demande, la Chambre est convaincue que le problème est résolu de façon plausible.

3.2 Même si le glucomannane jouait le rôle de stabilisateur d'émulsion dans la préparation du produit visé par le document (1), cette utilisation aurait été ignorée, au sens de la décision T 59/87, JO OEB 1991, 561 (motifs, point 2.3). La raison pour laquelle la possibilité d'une telle utilisation n'aurait pas été discernée réside dans le fait que d'autres substances, à savoir le carraghénane et l'ester de de saccharose, avaient été ajoutées spécialement pour faire fonction de stabilisateurs d'émulsion. Par conséquent, le seul document (1) n'aurait pas incité l'homme du métier à utiliser le glucomannane comme stabilisateur d'émulsion.

3.3 Dabei ist allerdings zu beachten, daß in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Form offenbar nicht zwischen der Stabilisierungs- und der Verdickungswirkung unterschieden wurde (z. B. ursprünglicher Anspruch 1, S. 1, Zeilen 8 - 10). In der Beschreibung wird immer nur von "einem Stabilisierungs- und/oder Verdickungsmittel" gesprochen. In der mündlichen Verhandlung trug die Beschwerdeführerin vor, daß es sich hierbei um ein Mißverständnis handle. Bei der Einreichung der Anmeldung sei man davon überzeugt gewesen, daß beide Verwendungszwecke neu seien; mit der Angabe "und/oder" (statt einfach "und") habe man beabsichtigt, dieser Unterscheidung Rechnung zu tragen. Anspruch 1 sei auf die Verwendung des Stoffes als Emulsionsstabilisator beschränkt worden, weil seine Verwendung als Verdickungsmittel schon in der Druckschrift 1 offenbart worden sei.

3.4 Trotz der im Namen der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumente ist die Kammer davon überzeugt, daß zwischen der Verdickung und der Stabilisierung von Emulsionen ein Zusammenhang besteht. Auch die Beschwerdeführerin mußte in der mündlichen Verhandlung einräumen, es sei völlig richtig, daß in vielen Fällen eine Verdickung mit einer Stabilisierung einhergehe. Die im Lexikon 5 enthaltene Definition des Begriffs "Verdickungsmittel" bezieht sich auf "Substanzen, die zur Erhöhung der Viskosität flüssiger Gemische und Lösungen eingesetzt werden und durch ihre Emulgiereigenschaften zur Aufrechterhaltung der Stabilität beitragen sollen" (siehe S. 1017). In der Enzyklopädie 4 wird erwähnt, daß "das appetitanregende Gefühl, das viele Lebensmittel im Mund hervorrufen, und ihr angenehmer Geschmack auf die geschmeidige, gleichmäßige Struktur zurückzuführen sind, die durch Zusatz von Stabilisatoren oder Verdickungsmitteln erzielt wird (siehe S. 413, linke Spalte)". Die Beschwerdeführerin hat gegen die Entgegenhaltung eines Lexikons und einer Enzyklopädie Einwände erhoben. Nach der Rechtsprechung der Kammern stellen jedoch Enzyklopädien und gängige Nachschlagewerke in der Regel das allgemeine Fachwissen dar (vgl. T 206/83, ABI. EPA 1987, 5, Nr. 5 und 6 der Entscheidungsgründe und T 171/84, ABI. EPA 1986, 95, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Somit hätte es am Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns gehört, daß eine Substanz, die als Verdickungsmittel für Emulsionen dient, wahrscheinlich auch als Stabilisator wirkt.

3.3 However, it is to be noted that the application as originally filed apparently drew no distinction between the functions of stabilising and thickening (e.g. original Claim 1, p. 1, lines 8-10). Throughout the description references occur to "a stabilising and/or thickening agent". At the oral proceedings, the appellant argued that this was a misconception. When the application was filed, it was believed that both uses were new; the designation "and/or", not merely "and" was intended to recognise this distinction. Claim 1 was restricted to the use as an emulsion stabiliser having regard to the disclosure of its use as a thickening agent in document (1).

3.4 Notwithstanding the various arguments advanced on behalf of the appellant, the Board is convinced that a link exists between the functions of thickening and stabilising of emulsions. Even the appellant had to admit at the oral proceedings that it was quite true that in many cases thickening and stabilisation go together. The definition of "thickening agent" which occurs in the dictionary (5) refers to "substances used to increase the viscosities of liquid mixtures and solutions and to aid in maintaining stability by their emulsifying properties" (see page 1017). The encyclopaedia (4) mentions that "the appetising mouth feel of many foods as well as their flavour appeal is traceable to the smooth uniform texture derived from added stabilisers or thickeners (see page 413, left-hand column)". The appellant has objected to the citation of a dictionary and encyclopaedia. However, according to the jurisprudence of the Boards, encyclopaedias and standard textbooks can be regarded as representing the common general knowledge (cf. T 206/83, OJ EPO 1987, 5, Reasons, points 5 and 6, and T 171/84, OJ EPO 1986, 95, Reasons, point 5). Thus, at the priority date of the present application, it would have been part of the general knowledge of one skilled in the art, that a substance which acted as a thickener for emulsions would be likely also to be effective as a stabiliser.

3.3 Néanmoins, il est à noter que la demande telle qu'initialement déposée ne faisait apparemment aucune distinction entre les fonctions de stabilisateur et d'épaississant (cf. par ex. revendication 1 initiale, page 1, lignes 8-10). Il est fait allusion dans toute la description à "un agent stabilisateur et/ou épaississant". Lors de la procédure orale, le requérant a fait valoir qu'il s'agissait-là d'une erreur dans sa façon de voir les choses. En effet, lors du dépôt de la demande, les deux utilisations avaient été supposées nouvelles, ce que soulignait la mention "et/ou" au lieu de "et". La revendication 1 avait alors été limitée à l'utilisation du glucomannane en tant que stabilisateur d'émulsions, du fait que son utilisation comme agent épaississant avait déjà été divulguée dans le document (1).

3.4 En dépit des divers arguments invoqués de la part du requérant, la Chambre est convaincue qu'il existe un lien entre les fonctions d'épaississant et de stabilisateur d'émulsions. Lors de la procédure orale, même le requérant a dû reconnaître qu'il était tout à fait vrai que l'épaississement et la stabilisation allaient de pair dans de nombreux cas. La définition d'"agent épaississant" donnée par le dictionnaire (5) fait référence à des "substances utilisées afin d'accroître la viscosité de mélanges et de solutions liquides et de contribuer à maintenir la stabilité de ces derniers par leurs propriétés émulsifiantes" (cf. page 1017). L'encyclopédie (4) indique que "la sensation appétissante de nombreux aliments dans la bouche ainsi que leur goût agréable sont attribuables à la texture uniforme moelleuse due aux stabilisateurs ou aux épaississants ajoutés" (cf. page 413, colonne de gauche). Le requérant a objecté qu'un dictionnaire et une encyclopédie ne pouvaient être cités comme documents opposables. Mais selon la jurisprudence des chambres de recours, les encyclopédies et les manuels standard peuvent être considérés comme représentant les connaissances générales de base (cf. T 206/83, JO OEB 1987, 5, motifs, points 5 et 6, et T 171/84, JO OEB 1986, 95, motifs, point 5). Par conséquent, à la date de priorité de la présente demande, le fait qu'une substance agissant comme épaississant pour des émulsions est également susceptible d'agir efficacement comme stabilisateur aurait fait partie des connaissances générales de l'homme du métier.

3.5 Aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung geht hervor, daß die Beschwerdeführerin in Unkenntnis der Druckschrift 1 die Aufgabe darin sah, für Johannisbrotkernmehl als Stabilisator und Verdickungsmittel in Lebensmittelprodukten einen Ersatz zu finden (S. 1, Zeilen 11 - 13). In der Druckschrift 3 werden verschiedene Stoffe erwähnt, die als Verdickungsmittel in wäßrigen Gemischen eingesetzt werden können, die bei der Nudelherstellung verwendet werden (Sp. 6, Zeilen 11 - 24). Dabei wird in einer Aufstellung möglicher Verdickungsmittel neben Johannisbrotkernmehl und Cellulosederivaten auch Glucomannan genannt. Somit hätte die Lehre der Druckschrift 3 den Fachmann, der wußte, daß sowohl Johannisbrotkernmehl (ein Galactomannan) als auch Celluloseether als Verdickungs- und Stabilisierungsmittel für Emulsionen wirken (vgl. die vorliegende Anmeldung, S. 1, Zeilen 8 - 10), dazu veranlaßt herauszufinden, ob das als Verdickungsmittel bekannte Glucomannan auch als Stabilisator wirkt (vgl. Entscheidung T 2/83, ABI. EPA 1984, 265, Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

3.6 Zwar sind, wie unter Nr. VI festgestellt wurde, die in dem Beitrag von *Walker* angegebenen Definitionen von "Mehl" und "Stabilisator" nicht synonym, doch wird durchaus ein Zusammenhang erkennbar. Nach einer der möglichen Definitionen unten auf Seite 140 handelt es sich bei einem "Stabilisator" um einen Stoff, der ein Absetzen suspendierter Teilchen infolge der Schwerkraft verhindern oder verzögern soll. Diese Wirkung ließe sich wahrscheinlich durch Verdicken einer Emulsion erzielen. Auch muß darauf hingewiesen werden, daß es sich nach *Walker* "bei den meisten in Lebensmitteln verwendeten Stabilisatoren um Mehle" handelt (S. 141, Zeile 23). Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß sich Gummi arabicum ohne nennenswerte Verdickung in Wasser lösen läßt, obwohl es als Emulgator wirken kann. Nach Auffassung der Kammer könnte es sich hierbei aber um ein isoliertes Beispiel handeln, das die offensichtliche Ähnlichkeit der Eigenschaften von Johannisbrotkernmehl und Glucomannan nicht widerlegt.

3.7 Wie ähnlich die Eigenschaften von Johannisbrotkernmehl und Glucomannan sind, wird auch aus der Tabelle 2 auf Seite 3 der vorliegenden Anmeldung deutlich. Der Glucomannangehalt der Proben 3 und 4 ist, wie auf Seite 2 (Zeilen 14 - 20) angegeben, im wesentlichen gleich und entspricht auch dem in der

3.5 Reference to the originally filed application indicates that without knowledge of document (1), the problem seen by the appellant was to find a replacement for carob gum as a stabilising and thickening agent for food products (p. 1, lines 11-13). Document (3) mentions various materials useful as thickeners in aqueous compositions used in making noodles (col. 6, lines 11-24). Glucomannan is mentioned as well as locust bean gum (i.e. carob gum) and cellulose derivatives in a list of possible thickeners. Accordingly, one skilled in the art, knowing that both carob gum (a galactomannan) and cellulose ethers function as thickening and stabilising agents for emulsions (cf. present application, p. 1, lines 8-10) would be led by the disclosure of (3) to seek whether glucomannan, known as a thickener, would also act as a stabiliser (cf. Decision T 2/83, OJ EPO 1984, 265, Reasons, point 7).

3.6 Although, as noted in point VI above, the definitions of "gum" and "stabiliser" given in the paper by *Walker* are not synonymous, a link is clearly suggested. According to one of the possible definitions at the foot of p. 140, a "stabiliser" is a material to prevent or retard gravitational sedimentation of suspended particles. Thickening of an emulsion would be likely to have such an effect. It is also to be noted that according to *Walker* "Most of the stabilisers used in food are gums" (p. 141, line 23). The appellant mentioned that gum arabic can be dissolved in water without any apparent thickening although it may act as an emulsifier. In the opinion of the Board, this could well be an isolated example which would not affect the apparent similarity in properties between carob gum and glucomannan.

3.7 The similarity in properties between carob gum and glucomannan is also apparent from Table 2 on p. 3 of the present application. As indicated on p. 2 (lines 14-20), the glucomannan content of samples 3 and 4 is essentially the same and also equal to the content of carob gum used in sample 2. Samples 2, 3

3.5 A en juger par la demande déposée initialement, le requérant, sans connaître le document (1), pensait que le problème consistait à trouver un produit de remplacement pour la gomme de caroube, qui agisse en tant qu'agent stabilisateur et épaississant dans les produits alimentaires (page 1, lignes 11-13). Le document (3) mentionne diverses substances pouvant servir d'épaississants dans des compositions aqueuses utilisées pour la préparation de nouilles (colonne 6, lignes 11-24). Le glucomannane, comme la gomme de caroube et les dérivés cellulosiques, figurent sur une liste d'épaississants possibles. Par conséquent, l'homme du métier, sachant que la gomme de caroube (un galactomannane) et les éthers cellulosiques agissent comme agents épaississants et stabilisateurs dans les émulsions (cf. la présente demande, page 1, lignes 8-10), serait amené, à la lumière du document (3), à examiner si le glucomannane, connu comme épaississant, ferait également fonction de stabilisateur (cf. décision T 2/83, JO OEB 1984, 265, motifs, point 7).

3.6 Bien que, comme cela a été mentionné au point VI ci-dessus, les définitions de "gomme" et de "stabilisateur" données par *Walker* dans l'article en question ne soient pas synonymes, elles suggèrent clairement l'exigence d'un lien. Selon l'une des définitions possibles figurant au bas de la page 140, un "stabilisateur" est une substance servant à éviter ou à retarder la sédimentation gravitationnelle des particules en suspension. L'épaississement d'une émulsion serait susceptible de provoquer un tel effet. Il est également à noter que, selon *Walker*, "la plupart des stabilisateurs utilisés en alimentation sont des gommes" (page 141, ligne 23). Le requérant a signalé que la gomme arabique peut être dissoute dans l'eau sans épaississement apparent, alors qu'elle peut servir d'émulsifiant. De l'avis de la Chambre, il pourrait s'agir là d'un exemple isolé qui n'affecterait nullement la similarité qui semble exister entre les propriétés de la gomme de caroube et du glucomannane.

3.7 La similarité entre les propriétés de la gomme de caroube et du glucomannane ressort également du tableau 2 figurant à la page 3 de la présente demande. Comme indiqué à la page 2 (lignes 14-20), la teneur en glucomannane des échantillons 3 et 4 est essentiellement la même, et, de plus, égale à la teneur en gomme

Probe 2 verwendeten Anteil an Johannisbrotkernmehl. Die Proben 2, 3 und 4 enthalten jeweils eine kleine Menge von Carrageen, das als Emulsionsstabilisator in den Formulierungen nach der Druckschrift 1 bekannt ist. In der mündlichen Verhandlung antwortete die Beschwerdeführerin auf eine Frage der Kammer, daß die Probe 2 eine bekannte, handelsübliche Formulierung für Speiseeis darstelle. Obwohl Johannisbrotkernmehl als Emulsionsstabilisator bekannt war, scheint es also üblicherweise zusammen mit einem weiteren bekannten Emulsionsstabilisator, nämlich Carrageen, verwendet worden zu sein. Damit hätte die Tatsache allein, daß in der Druckschrift 1 derselbe Stabilisator, nämlich Carrageen, zusammen mit Glucomannan verwendet wurde, den Fachmann nicht davon abgehalten, Glucomannan als Emulsionsstabilisator in Erwägung zu ziehen.

3.8 Obwohl es auch hier um die beiden Verwendungszwecke von Glucomannan geht, ist die Sachlage in diesem Fall anders als bei den Entscheidungen T 59/87 (ABI. EPA 1991, 561) und T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74), in denen die beiden parallelen Verwendungszwecke sowohl als neu als auch als erfinderisch anerkannt wurden.

3.8.1 In der Sache T 59/87 wurde entschieden, daß die später beanspruchte Verwendung als reibungsverringender Zusatz keineswegs durch die frühere Verwendung derselben Verbindungen als Rostschutzmittel in Schmierölen vorweggenommen worden war. Ähnlich wie in der Sache T 231/85 wurde die spätere Verwendung als Fungizid für Pflanzen nicht durch die frühere Verwendung derselben Substanzen als Pflanzenwachstumsstoffe nahegelegt.

3.8.2 Gäbe es das vorstehend (unter Nr. 3.4) angesprochene Allgemeinwissen nicht, so hätte man in der vorliegenden Sache durchaus zu einem ähnlichen Schluß gelangen können. Allerdings wird aus den vorstehenden Absätzen deutlich, daß die Verwendung einer Substanz zur Stabilisierung von Emulsionen zumindest in sehr engem Zusammenhang mit ihrer Verwendung als Verdickungsmittel steht, auch wenn sie nicht untrennbar damit verbunden ist.

3.9 Daher wäre es nach Auffassung der Kammer für den Fachmann, der Glucomannan als Verdickungsmittel

and 4 each contain a small quantity of carrageenan, known as an emulsion stabiliser in the formulations of document (1). In answer to a question from the Board at the oral proceedings, the appellant stated that sample 2 represented a known commercial formulation for ice cream. It thus appears that carob gum, although known as an emulsion stabiliser was conventionally used along with a further known emulsion stabiliser, carrageenan. Thus, the mere fact that in document (1) the same stabiliser, carrageenan was used together with glucomannan would not have been a disincentive to a consideration of glucomannan as an emulsion stabiliser.

3.8 The circumstances relating to the two uses of glucomannan under consideration in the present case differ from those encountered when the two parallel uses were recognised as both novel and inventive in decisions T 59/87 (OJ EPO 1991, 561) and T 231/85 (OJ EPO 1989, 74).

3.8.1 In the case of T 59/87, it was decided that the later-claimed use as a friction reducing additive was in no way foreshadowed by the earlier use of the same compounds as rust inhibitors in lubricating oils. In analogous manner according to T 231/85, the later use as a fungicide for plants was not rendered obvious by the earlier use of the same materials as plant growth regulators.

3.8.2 In the absence of the general knowledge referred to above (point 3.4), a similar conclusion might well have been reached in the present case. However, it is clear from the preceding paragraphs that the use of a substance as a stabiliser for emulsions, if not inextricably linked with its use as a thickening agent, is at least very closely related.

3.9 Accordingly, in the judgment of the Board, it would have been obvious for the skilled person, knowing

de caroube utilisée dans l'échantillon 2. Les échantillons 2, 3 et 4 contiennent chacun une petite quantité de carraghénane, connu comme stabilisateur d'émulsion selon le document (1). En réponse à la question de la Chambre posée lors de la procédure orale, le requérant a déclaré que l'échantillon 2 représentait une formule commerciale connue pour de la crème glacée. Par conséquent, il appert que si la gomme de caroube était connue comme stabilisateur d'émulsions, elle n'en était pas moins ordinairement utilisée avec un autre stabilisateur d'émulsions connu, à savoir le carraghénane. Dès lors, le simple fait que le document (1) mentionne l'usage simultané du même stabilisateur, le carraghénane, avec le glucomannane, n'aurait pas dissuadé de considérer le glucomannane comme stabilisateur d'émulsions.

3.8 Les conditions des deux utilisations du glucomannane évoquées dans la présente affaire diffèrent de celles rencontrées dans le cas des deux utilisations parallèles qui ont été reconnues comme étant à la fois nouvelles et inventives dans les décisions T 59/87 (JO OEB 1991, 561) et T 231/85 (JO OEB 1989, 74).

3.8.1 Dans l'affaire T 59/87, il a été décidé que l'utilisation antérieure de composés en tant qu'inhibiteurs de corrosion dans des compositions lubrifiantes ne présageait nullement de l'utilisation ultérieure revendiquée de ces mêmes composés comme additifs réduisant le frottement. De façon analogue, il a été décidé, dans l'affaire T 231/85, que l'utilisation ultérieure de substances comme fongicides pour végétaux n'avait pas été rendue évidente par l'utilisation antérieure de ces mêmes substances comme régulateurs de croissance pour végétaux.

3.8.2 Si l'on n'avait pas disposé des connaissances générales évoquées plus haut (point 3.4), l'on aurait certes pu aboutir à une conclusion similaire dans la présente affaire. Toutefois, les paragraphes qui précèdent font clairement apparaître que si l'utilisation d'une substance comme stabilisateur d'émulsions n'est pas indissociable de son utilisation comme agent épaississant, elle a néanmoins beaucoup de liens avec elle.

3.9 En conséquence, la Chambre estime que, pour l'homme du métier qui connaît l'efficacité du glucomann-

für Emulsionen kannte, naheliegend gewesen, wenigstens auszuprobieren, ob Glucomannan auch als Stabilisator wirkt. Zwar kann gemäß der Entscheidung T 59/87 ein auf eine in der Natur der Sache liegende, wenn auch nicht erkannte spätere Verwendung einer bekannten Substanz gerichteter Anspruch neu sein, doch beruht sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sich aus dem Stand der Technik eine feststehende Verbindung zwischen dem früheren und dem späteren Verwendungszweck ergibt. Daher weist der Anspruch 1 nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit auf und ist somit nicht gewährtbar. Da kein Hilfsantrag vorliegt, teilen die Ansprüche 2 bis 7, die sich auf bevorzugte Ausführungsarten des Anspruchs 1 beziehen, dessen Schicksal.

4. Im Verlauf des Verfahrens stellte die Kammer fest, daß das von der Prüfungsabteilung entgegengehaltene Lexikon 5 1981 herausgegeben wurde. Im Hinblick auf das Prioritätsdatum, den 7. Juli 1981, mag es daher zwar gemäß Artikel 54(2) EPÜ keine Vorveröffentlichung darstellen. Da aber die neunte Auflage desselben Lexikons, die schon 1977 erschienen ist, im wesentlichen dieselbe Definition des Begriffs "Verdickungsmittel" enthält, hielt es die Kammer bei diesem Verfahrensstand nicht für erforderlich, dem genauen Erscheinungsdatum nachzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

that glucomannan was effective as a thickening agent for emulsions, at least to try if it was also effective as a stabiliser. Although, in accordance with decision T 59/87, a claim to an inherent but hidden later use of a known substance may be novel, the subject-matter of such a claim will yet lack inventive step if the prior art indicates a well-established link between the earlier and later uses. Claim 1 therefore lacks the required inventive step and cannot be allowed. In the absence of any auxiliary request, Claims 2-7, relating to preferred embodiments of Claim 1, must share the same fate.

4. In the course of the proceedings, the Board noticed that the dictionary (5), cited by the Examining Division, was published in 1981. Having regard to the priority date, 7 July 1981, it may well not be published prior art within the terms of Article 54(2) EPC. However, since the ninth edition of the same dictionary, published in 1977, contained substantially the same definition of "thickening agent", the Board did not deem it necessary to verify further, at this stage, the exact date of publication.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

nane en tant qu'agent épaississant d'émulsions, il aurait été évident d'essayer au moins de déterminer s'il était également efficace comme stabilisateur. Bien que, selon la décision T 59/87, l'on puisse considérer comme nouveau l'objet d'une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance déjà divulguée, dans le cas où cette utilisation, quoique faisant partie du contenu intrinsèque de cette divulgation, était restée ignorée, ce même objet n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien permanent solide entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure. Pour cette raison, la revendication 1 est dénuée de l'activité inventive nécessaire et n'est pas admissible. En l'absence de toute requête subsidiaire, les revendications 2 à 7, qui portent sur des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication 1, doivent subir le même sort.

4. Au cours de la procédure, la Chambre a noté que le dictionnaire (5), cité par la division d'examen, avait été publié en 1981. Compte tenu de la date de priorité, à savoir le 7 juillet 1981, il se pourrait qu'il ne soit pas compris dans l'état de la technique publié au sens de l'article 54 (2) CBE. Toutefois, puisque la neuvième édition de ce même dictionnaire, publiée en 1977, contenait pour l'essentiel la même définition d'"agent épaississant", la Chambre n'a pas jugé opportun de vérifier, à ce stade, quelle était la date exacte de publication.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

**MITTEILUNGEN DESEURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****EPA-Seminare zum Thema
Sequenzprotokolle**

Das EPA beabsichtigt, Kurzseminare (Halbtagesseminare) zu veranstalten, um Patentanmelder und zugelassene Vertreter umfassend über die Erstellung von Sequenzprotokollen für Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnologie und über den Einsatz der PatentIn-Software zu informieren.

Diese Seminare sollen in der **2. Maihälfte 1994** stattfinden, und zwar jeweils in den Dienstgebäuden des EPA in Rijswijk, Niederlande, bzw. in München, Deutschland. Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos.

Wenn Sie an einem dieser Seminare teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an
Ms. N. Gill-Bosard
Europäisches Patentamt
Eingangsstelle
Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)
Telefax: (+31-70)3402693

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****EPO Seminars on Sequence
Listings**

The EPO intend to organise short (half-day) seminars to further inform applicants and representatives on the drafting of sequence listings for patent applications in the biotechnology field and on the use of the PatentIn software.

Seminars will be organised at the EPO premises in Rijswijk, The Netherlands, and/or at the EPO premises in Munich, Germany, in the **second half of May 1994**. Participation in the seminar is free of charge.

If you are interested in attending one of these seminars, please contact

Ms N. Gill-Bosard
European Patent Office
Receiving Section
Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)
Telefax: (+31-70)3402693

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Séminaires de l'OEB sur les
listes de séquences**

L'OEB a l'intention d'organiser des séminaires de courte durée (une demi-journée) en vue de compléter l'information des déposants et des mandataires sur la rédaction des listes de séquences pour les demandes de brevet dans le domaine de la biotechnologie et sur l'utilisation du logiciel PatentIn.

Les séminaires se dérouleront dans les locaux de l'OEB, soit à Rijswijk, aux Pays-Bas, soit à Munich, en Allemagne, au cours de la **seconde quinzaine de mai 1994**. La participation au séminaire est gratuite.

Si vous désirez participer à l'un de ces séminaires, veuillez contacter

Mme N. Gill-Bosard
Office européen des brevets
Section de dépôt
Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)
Téléfax : (+31-70)3402693

Erstreckung europäischer Patente auf Lettland und Litauen

Am 25. Januar 1994 haben der Präsident des Europäischen Patentamtes (EPA) und die Leiter der Patentämter von Lettland und Litauen in München Abkommen über eine weitreichende Zusammenarbeit im Patentwesen unterzeichnet.

Für die europäische Industrie besonders wichtig sind die **Vereinbarungen über die Erstreckung der Wirkungen europäischer Patentanmeldungen und Patente auf Lettland und Litauen**: Sie bieten dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung einen einfachen und preiswerten Weg, wirksamen Patentschutz in Lettland und Litauen zu erhalten. "Erstreckte" europäische Patente genießen in diesen Ländern dann im wesentlichen den gleichen Schutz wie die vom EPA für die derzeit 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

Ein entsprechendes Abkommen wurde bereits im vergangenen Jahr mit **Slowenien** geschlossen¹ und ist am 1. März 1994 in Kraft getreten.

Für Lettland und Litauen werden die Erstreckungsvereinbarungen nach Abschluß der gesetzgeberischen und administrativen Schritte voraussichtlich Mitte 1994 wirksam werden.

Daneben ist eine **intensive Zusammenarbeit** zwischen dem EPA und den nationalen Patentbehörden vereinbart worden, um die **Infrastruktur für ein wirksames Patentsystem in diesen Ländern weiter auszubauen**. Das EPA wird vor allem an der Aus- und Fortbildung des Personals der Patentämter und der Patentanwälte mitwirken sowie die Ämter bei der Automatisierung und dem Aufbau eines Patentinformationssystems unterstützen.

Nähere Informationen zum Erstreckungssystem sind im ABI. EPA 1994, 75 veröffentlicht worden.

Extension of European patents to Latvia and Lithuania

On 25 January 1994 in Munich the President of the European Patent Office (EPO) and the heads of the patent offices of Latvia and Lithuania signed agreements on far-reaching patent co-operation.

Of special importance for European industry are the **agreements on extension of the effects of European patent applications and patents to Latvia and Lithuania**: these provide a simple and cost-effective route to effective patent protection there. "Extended" European patents confer essentially the same protection in the two countries as those currently granted by the EPO for the 17 member states of the European Patent Organisation.

A similar agreement signed last year with **Slovenia**¹ entered into force on 1 March 1994.

For Latvia and Lithuania, the extension agreements will probably take effect in mid-1994, once the necessary legislative and administrative arrangements have been made.

The EPO will also be co-operating **intensively** with the two national patent offices to **help them develop the infrastructure for an effective patent system**. In particular, it will provide training for their staff and the local patent profession, and assist the two offices in computerisation and in building up a patent information system.

For further details of the extension system, see OJ EPO 1994, 75.

Extension des effets des brevets européens à la Lettonie et à la Lituanie

Le 25 janvier 1994, le Président de l'Office européen des brevets (OEB) et les Présidents des offices de brevets de Lettonie et de Lituanie ont signé à Munich des accords ayant pour objet une coopération étendue dans le domaine des brevets.

Les **Accords relatifs à l'extension des effets des demandes de brevet et des brevets européens à la Lettonie et à la Lituanie** sont particulièrement importants pour l'industrie européenne: ils offriront au demandeur d'un brevet européen un moyen simple et peu coûteux d'obtenir une protection par brevet efficace en Lettonie et en Lituanie. Les brevets européens aux effets étendus jouiront dans ces pays pour l'essentiel de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 17 Etats actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

Un accord analogue, qui est entré en vigueur le 1^{er} mars 1994, a déjà été conclu l'année dernière avec la **Slovenie**.

Les accords d'extension conclus avec la Lettonie et la Lituanie devraient entrer en vigueur à la mi-94, après adoption des dispositions législatives nécessaires et achèvement des démarches administratives.

En outre, l'OEB et les services de la propriété industrielle de Lettonie et de Lituanie sont convenus de **coopérer étroitement** afin de **doter ces pays d'un système de brevets efficace en poursuivant le développement de leurs infrastructures**. L'OEB participera principalement à la formation et au perfectionnement du personnel des offices de brevets et des conseils en brevets; il apportera un soutien aux offices dans le domaine de l'automatisation et les aidera à mettre en place un système d'information brevets.

De plus amples informations sur le système d'extension ont été publiées dans le JO OEB 1994, 75.

¹ABI. EPA 1993, 574

¹OJ EPO 1993, 574

¹JO OEB 1993, 574



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

Änderungen / Amendments / Modifications

Anthoine, Paul (BE)
Solvay S.A.
Département Propriété Industrielle
Rue de Ransbeek, 310
B-1120 Bruxelles

Beem, André (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Brohl, Silvia (BE)
Grotestraat 113
Villa Parr 20
B-8421 De Haan

Callewaert, Jean (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Claeys, Pierre (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Debetencourt, Jean-Jacques (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Gevers, Florent (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Gevers, Jacques (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Gevers, Marie-José (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Pieraerts, Jacques (BE)
GEVERSPatents
Rubenslei 2
Postbus 8
B-2018 Antwerpen

Pirson, Jean (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Quintelier, Claude (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Schmitz, Yvon (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Van der Stock, Guy (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

Van der Stock, Jean-Pierre (BE)
GEVERSPatents
Rue de Livourne 7
Boîte postale 1
B-1050 Bruxelles

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
D-80331 München
Tel. (+489)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institut
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
Tel. (+49-89)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Wenig, Ernst (DE)
 Maschinenfabrik Rieter AG
 Abteilung AL
 Postfach
 CH-8406 Winterthur

Crawley, Patrick Edward (GB)
 Sandoz Technology Ltd.
 Patents and Trademarks Division
 CH-4002 Basle

Änderungen / Amendments / Modifications

Hetzer, Hans Jürgen (CH)
 ABB Management AG
 Abteilung TEI-Immaterialgüterrecht
 CH-5401 Baden

Kaiser, Helmut (DE)
 ABB Management AG
 Abteilung TEI-Immaterialgüterrecht
 CH-5401 Baden

Klein, Ernest (LU)
 ABB Management AG
 Abteilung TEI-Immaterialgüterrecht
 CH-5401 Baden

Mohnhaupt, Dietrich (DE)
 Luzernstrasse 1
 Postfach 232
 CH-4552 Derendingen

Nideröst, Werner (CH)
 Siemens-Albis AG
 PV Patente und Verträge
 Postfach
 CH-8047 Zürich

Paschedag, Hansjoachim (CH)
 Via del Parco 11
 Casella Postale 59
 CH-6644 Orselina

Rzehak, Herbert (DE)
 ABB Management AG
 Abteilung TEI-Immaterialgüterrecht
 CH-5401 Baden

Rômpler, Aldo (CH)
 Schützengasse 34
 CH-9410 Heiden

Rômpler, Georg (CH)
 Schützengasse 34
 CH-9410 Heiden

Schwerdtel, Eberhard (DE)
 Ascom Tech AG
 Gewerblicher Rechtsschutz
 Berner Technopark
 Morgenstrasse 129
 CH-3018 Bern

Wächter, Roland (CH)
 Siemens-Albis AG
 PV Patente und Verträge
 Postfach
 CH-8047 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Grieskamp, Johannes Peter (DE) - R. 102(2)a)
 Patentanwaltsbüro Hannspeter Grieskamp
 Im Baumgarten 7
 CH-8123 Ebmatingen

Henrich, Louise (CH) - R. 102(1)
 E. Blum & Co, Patentanwälte
 Vorderberg 11
 CH-8044 Zürich

Schweizer, Rudolf (CH) - R. 102(1)
 Hohwachtweg 5
 CH-4802 Strengelbach

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

Häckel, Stefan (DE)
 Am Fohlgarten 12 a
 D-85764 Oberschleißheim

Kersten, Andrea (DE)
 Poetenweg 18
 D-04469 Lützschena

Schmalz, Günther (DE)
 Philips Patentverwaltung GmbH
 Wendenstraße 35 c
 D-20097 Hamburg

Schmuckermaier, Bernhard (DE)
 Gebssattelstraße 30
 D-81541 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Beszédes, Stephan G. (DE)
 Münchner Straße 80 A
 D-85221 Dachau

Birgmeier, Ernst (DE)
 Patentanwalt
 Dipl.-Ing. Ernst Birgmeier
 Marktstraße 17
 D-85235 Odelzhausen

Brundin, Eike (DE)
 Hoechst AG
 Zentrale Patentabteilung
 D-65926 Frankfurt am Main

- Draeger, Karlfried (DE)
St.-Cajetan-Straße 38
D-81669 München
- Einsele, Rolf (DE)
Daimler Benz AG
Bereich TEL
Postfach
D-70546 Stuttgart
- Fleuchaus, Leo (DE)
Schroeter, Fleuchaus, Lehmann
Wehser, Holzer & Gallo
Patentanwälte
Melchiorstraße 42
D-81479 München
- Fricke, Joachim (DE)
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Josephspitalstraße 7
D-80331 München
- Goy, Wolfgang (DE)
Zähringer Straße 373
D-79108 Freiburg
- Günther, Wolfgang (DE)
Cetex Chemnitzer Textil-
maschinenentwicklung GmbH
Altchemnitzer Straße 11
D-09120 Chemnitz
- Hebing, Norbert (DE)
ITT Automotive Europe GmbH
Patente und Lizenzen(ZRP)
Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt
- Hentschel, Peter (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Peter Hentschel
Hohenzollernstraße 21
D-56068 Koblenz
- Hosbach, Hans Ulrich (DE)
Am Ruhrstein 1
D-45133 Essen
- Hösch, Günther (DE)
Lilienweg 10
D-90530 Wendelstein
- Hübner, Hans-Joachim (DE)
Mozartstraße 31
D-87435 Kempten
- Kailuweit, Frank (DE)
Kailuweit & Uhlemann
Patentanwälte
Postfach 27 01 39
D-01171 Dresden
- Kaiser, Henning (DE)
Heimgarten 96
D-22399 Hamburg
- Keller, Günter (DE)
Lederer, Keller & Riederer
Prinzregentenstraße 16
D-80538 München
- Klein, Friedrich (DE)
Auf dem Pirsch 11
D-67663 Kaiserslautern
- Koch, Theodor (DE)
Colmantstraße 20
Postfach 1901 25
D-53037 Bonn
- Landsmann, Ralf (DE)
Dornier GmbH
FNS 003
D-88039 Friedrichshafen
- Langbein, Ingrid (DE)
Zuckmayerstraße 13
D-58708 Menden
- Lederer, Franz (DE)
Lederer, Keller & Riederer
Prinzregentenstraße 16
D-80538 München
- Leonhard, Frank Reimund (DE)
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Josephspitalstraße 7
D-80331 München
- Lettau, Katja (DE)
Giesecke & Devrient GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Postfach 70 07 29
D-81307 München
- Ludewig, Rita (DE)
Patentankanzlei
M. Becker, R. Ludewig
Auf dem Haigst 29
D-70597 Stuttgart
- Matschkur, Peter (DE)
Matschkur - Götz - Lindner
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23
D-90402 Nürnberg
- Neuhäuser, Uwe (DE)
SKET
Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH
Marienstraße 20
D-39100 Magdeburg
- Olgemöller, Luitgard Maria (DE)
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Josephspitalstraße 7
D-80331 München
- Otto, Adalbert (DE)
Hoechst AG
Internationale Beziehungen
C660
D-65926 Frankfurt am Main
- Peerbooms, Rudolf (DE)
Anwaltskanzlei
Rieder & Partner
Corneliusstraße 45
D-42329 Wuppertal

Rotenberg, Klaus (DE)
c/o Th. Goldschmidt AG
Goldschmidtstraße 100
D-45127 Essen

Schlimme, Wolfram (DE)
Postfach 13 66
D-85505 Ottobrunn

Schneider, Manfred (DE)
Patentanwaltbüro Schneider
Annaberger Straße 73
D-09111 Chemnitz

Schulz, Klaus (DE)
In der Bredenau 69
D-28870 Fischerhude

Seerig, Dieter (DE)
Am Alten Bad 6
D-09111 Chemnitz

Specht, Volker (DE)
Rhinstraße 46
D-12681 Berlin

Uhlemann, Henry (DE)
Kailuweit & Uhlemann
Patentanwälte
Postfach 27 01 39
D-01171 Dresden

Voigt, Günter (DE)
Patentanwälte
Dr. Schulze & Voigt
Postfach 21 01 04
D-90119 Nürnberg

von Puttkamer, Nikolaus (DE)
Thalkirchnerstraße 76
D-80337 München

Weiss, Wolfgang (DE)
Karl-Marx-Straße 68
D-68199 Mannheim

Welzel, Gunther (DE)
Auf dem Köppel II 20
D-67098 Bad Dürkheim

Wendtland, Peter (DE)
Postfach 16 10 03
D-18023 Rostock

Löschungen / Deletions / Radiations

Ahl, Ulrike (DE) - R. 102(1)
Berlewitzweg 10
D-12557 Berlin

Arnold, Rita (DE) - R. 102(1)
Georg-Weerth-Straße 3
D-09117 Chemnitz

Böhme, Eberhard (DE) - R. 102(1)
Wismut GmbH
Unternehmensleitung
Jagdschänken Straße 29
D-09117 Chemnitz

Boehmert, Albert (DE) - R. 102(2)a)
Boehmert & Boehmert
Postfach 10 71 27
Hollerallee 32
D-28209 Bremen

Burkhardt, Ralf (DE) - R. 102(1)
Manetstraße 2
D-04109 Leipzig

Butenschön, Claus (DE) - R. 102(1)
Ahornstrasse 9
D-90537 Feucht

Clauß, Günter (DE) - R. 102(1)
Mittlere Bergstraße 23
D-01445 Radebeul

Diez, Rainer (DE) - R. 102(1)
Berggartenweg 38
D-99310 Arnstadt

Lange, Hans-Heinrich (DE) - R. 102(1)
Drachenfels Straße 35
D-53757 St. Augustin

Liebert, Walter (DE) - R. 102(1)
Max-Eyth-Straße 22
D-71726 Benningen

Luckow, Detlef (DE) - R. 102(1)
Dipl.-Ing. Dr. Jur. D.B. Luckow
Altenzeller Straße 1
D-01069 Dresden

Pick, Hans-Günther (DE) - R. 102(1)
Fucikstraße 115
D-08062 Zwickau

Reimann, Claus (DE) - R. 102(1)
Emrichstraße 74
D-12587 Berlin

Rudeck, Joachim (DE) - R. 102(1)
Institut für Mechanik
Reichenhainer Straße 88
D-09126 Chemnitz

Schröder, Klaus (DE) - R. 102(1)
Eduard-Schulze-Straße 12
D-04808 Wurzen

Stellrecht, Wilhelm (DE) - R. 102(1)
Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstraße 14 c
D-70128 Stuttgart

Wiensz, Klaus (DE) - R. 102(1)
Woldsenstraße 19
D-25813 Husum

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

Knudsen, Christian Egtved (DK)
Ringstedgade 138
DK-4700 Naestved

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Arpe Garcia, Santos de (ES)
Eusebio Sempere, 3
Escalera IV - 7.o B
E-03003 Alicante

Carvajal y Urquijo, Isabel (ES)
Clarke, Modet & C.
Avenida de los Encuartes, 21
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Del Valle Valiente, Juan Carlos (ES)
Perdiz, 19 (Somosaguas)
E-28223 Madrid

Duran Benejam, Luis (ES)
Còrsega 289-291, 4.o
E-08008 Barcelona

Duran Benejam, Maria del Carmen (ES)
Còrsega 289-291, 4.o
E-08008 Barcelona

Löschungen / Deletions / Radiations

Ponti Grau, Ignasi (ES) - R. 102(2)a)
Paseo de Gracia, 33
E-08007 Barcelona

Toro Arenal, José Maria (ES) - R. 102(2)a)
Viriato, 56
E-28010 Madrid

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

Thivillier, Patrick (FR)
Cabinet Laurent & Charras
3, Place de l'Hôtel de Ville
BP 203
F-42005 Saint-Etienne Cédex 1

Gori, Guy (FR)
ONERA
BP 72
F-92320 Châtillon

Änderungen / Amendments / Modifications

Aslan, Hervé (FR)
Service Brevets
Contracts techniques
BSN
7, rue de Téhéran
F-75381 Paris Cédex 08

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

Bonneau, Gérard (FR)
7, Avenue Gazan
F-06600 Antibes

Lepage, Jean-Pierre (FR)
Cabinet Lemoine & Associés
30, Boulevard de la Liberté
F-59000 Lille

de Saint-Palais, Arnaud Marie (FR)
Cabinet Moutard
Boîte Postale 11
F-78960 Voisins-le-Bretonneux

Nuss, Pierre (FR)
Cabinet Nuss
10, rue Jacques Kablé
F-67080 Strasbourg

Dupont, Henri (FR)
Schlumberger Mesure & Systèmes
Centre de Recherche SMR
50 Avenue Jean-Jaurès
BP 620-05
F-92542 Montrouge

Obolensky, Michel (FR)
Cabinet Lavoix
2, place d'Estienne d'Orves
F-75441 Paris Cédex 09

Polus, Camille (FR)
Cabinet Lavoix
2, place d'Estienne d'Orves
F-75441 Paris Cédex 09

Quinot-Busigny, Françoise (FR)
Alcatel - CIT
Centre de Villarceaux
B.P. 6
F-91625 Nozay Cédex

Rataboul, Michel Charles (FR)
CMR International
69, rue de Richelieu
F-75002 Paris

Raynaud, Georges Jean (FR)
SFIM Industries
2, rue Alphonse Kappler
F-92600 Asnières

Rieux, Michel (FR)
Elf Atochem S.A.
Département Propriété Industrielle
4, Cours Michelet
Cédex 42
F-92091 Paris Défense 10

Stenger, Jean-Pierre (FR)
9, rue Boissy d'Anglas
F-75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Béchchar, Jean (FR) - R. 102(1)
Cabinet Lepeudry
52, avenue Daumesnil
F-75012 Paris

Bouju, André (FR) - R. 102(1)
1 Rond-Point Royal
F-78110 Le Vesinet

Brycman, Jean (FR) - R. 102(2)a
Cabinet Orès
6, Avenue de Messine
F-75008 Paris

Huet, Henriette (FR) - R. 102(1)
Rhône-Poulenc-Textile
Direction Brevets
B.P. 8241
F-69355 Lyon Cédex 2

Lavoix, Jean (FR) - R. 102(1)
Cabinet Lavoix
2, place d'Estienne d'Orves
F-75441 Paris Cédex 09

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kidd, Piers Burgess (GB)
Philips Electronics UK Ltd
Patents and Trademarks Dept.
Philips House
1-19 Torrington Place
GB-London WC1E 7HD

Price, Anthony Stuart (GB)
Frank B. Dehn & Co.
39 Old Steine
GB-Brighton, East Sussex BN1 1NH

Änderungen / Amendments / Modifications

Bawden, Peter Charles (GB)
Exxon Chemical Limited
European Patents and Licences
Exxon Chemical Technology Centre
P.O. Box 1
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB

Bridge-Butler, Alan James (GB)
G.F. Redfern & Co.
7 Staple Inn
Holborn
GB-London WC1V 7QF

Broadie, Roger Gaymer (GB)
International Computers Limited
Intellectual Property Department
Cavendish Road
GB-Stevenage, Herts. SG12DY

Carmichael, David Andrew Halliday (GB)
G.F. Redfern & Co.
7 Staple Inn
Holborn
GB-London WC1V 7QF

Crack, Richard David (GB)
2 Broom Water West
GB-Teddington, Middlesex TW11 9QH

Croft, Michael John (GB)
c/o Pinsent & Co.
3 Colmore Circus
GB-Birmingham B4 6BH

Davies, Peter Vaughan (GB)
Courtaulds plc
Patent and Trademark Services
P.O. Box 111
GB-Coventry CV6 5RS

Dew, Melvyn John (GB)
Exxon Chemical Limited
European Patents and Licences
Exxon Chemical Technology Centre
PO Box 1
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB

Diamond, Christopher Harris (GB)
Heavegate Road
GB-Crowborough, East Sussex TN6 1UA

- Drakeford, Robert William (GB)
Ford of Europe, Inc.
Patent Department 1/446
Eagle Way
GB-Brentwood, Essex CM13 3BW
- Dupuy, Susan Mary (GB)
International Computers Limited
Intellectual Property Department
Cavendish Road
GB-Stevenage, Herts. SG1 2DY
- Evans, Jacqueline Gail Victoria (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ
- Farwell, William Robert (GB)
Phillips & Leigh
7 Staple Inn
High Holborn
GB-London WC1V7QF
- Gregory, Timothy Mark (GB)
T.M. Gregory & Co.
26 Cyril Street
GB-Northampton NN1 5EL
- Guyatt, Derek Charles (GB)
International Computers Limited
Intellectual Property Department
Cavendish Road
GB-Stevenage, Herts. SG1 2DY
- Hiscock, Ian James (GB)
Merck & Co., Inc.
European Patent Department
Terlings Park
Eastwick Road
GB-Harlow, Essex CM20 2QR
- Hulse, Raymond (GB)
A. Messulam & Co.
24 Broadway
GB-Leigh-on-Sea, Essex SS9 1BN
- Leaman, Keith (GB)
Batchellor Kirk & Co.
2 Pear Tree Court
Farringdon Road
GB-London EC1R 0DS
- Lewis, Samuel H. (GB)
215 Station Road
Knowle
GB-Solihull B93 0PU
- Lucas, Brian Ronald (GB)
Lucas & Co.
135 Westhall Road
GB-Warlingham, Surrey CR6 9HJ
- Mansell, Keith Rodney (GB)
Exxon Chemical Limited
European Patents and Licences
Exxon Chemical Technology Centre
P.O. Box 1
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB
- Mays, Julie (GB)
Bristol-Myers Squibb Company Ltd
Patent Department
Swakeleys House
Milton Road
GB-Ickenham, Uxbridge UB10 8NS
- Middlemist, Ian Alastair (GB)
Wilson, Gunn & Ellis
Sheffield Office
Premier House
14 Cross Burgess Street
GB-Sheffield S1 2HG
- Mock, Hans (GB)
Marks & Clerk
Suite 301
Sunlight House
Quay Street
GB-Manchester M3 3JY
- Nightingale, Ian Ritchie (GB)
Reckitt & Colman plc
Group Patents Department
Dansom Lane
GB-Hull HU8 7DS
- Northover, Robert Frank (GB)
Exxon Chemical Limited
European Patents and Licences
Exxon Chemical Technology Center
P.O. Box 1
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB
- Opperman, Stuart Richard (GB)
Page Hargrave
Temple Gate House
Temple Gate
GB-Bristol BS1 6PL
- Oulton, Richard John (GB)
R.J. Oulton & Co.
First Floor
Pearl Assurance Buildings
GB-Hull, Humberside HU1 2EA
- Sheader, Brian Norman (GB)
5 The Precincts
GB-Burham, Bucks SL1 7HU
- Slatcher, Reginald Peter (GB)
Flat 1, Brewery Wharf
Victoria Road
GB-Castleton, Isle of Man IM9 1ES
- Smith, Michael Drummond (GB)
Courtaulds plc
Patent and Trademark Services
P.O. Box 111
GB-Coventry CV6 5RS
- Treves, Barry William (GB)
BTR Industries Limited
BTR Group Patent and
Trademark Service
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

Weston, Robert Dale (GB)
Phillips & Leigh
7 Staple Inn
High Holborn
GB-London WC1V7QF

Wharton, Peter Robert (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
Alliance House
29/31 Kirkgate
GB-Bradford BD1 1QB

Wilcox, Robert Appleton (GB)
BTR Industries Limited
BTR Group Patent and
Trade Mark Service
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

Löschungen / Deletions / Radiations

Betteridge, Eileen Margaret (GB) - R. 102(1)
170 Rowan Road
GB-London SW16 5JE

Blake, John (GB) - R. 102(1)
26 Dean Lane
GB-Winchester, Hampshire S022 5LL

Cole, Bernard Victor (GB) - R. 102(1)
49 Huntsmans
South Bretton
GB-Peterborough, Cambs. PE39AU

Crawley, Patrick Edward (GB) - cf. CH
Celltech Limited
216 Bath Road
GB-Slough, Berks. SL1 4EN

Funge, Harry (GB) - R. 102(1)
Wilson, Gunn & Ellis
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB-Manchester M2 7BD

Kirby, Harold Victor Albert (GB) - R. 102(1)
The General Electric Company plc
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Main, Peter Stephen (GB) - R. 102(1)
Hyde, Heide & O'Donnell
10-12 Priests Bridge
GB-London SW15 5JE

Smither, Ronald (GB) - R. 102(1)
Boundary Lodge
Bray Road
GB-Maidenhead, Berkshire SL6 1UQ

Spencer, Graham Easdale (GB) - R. 102(1)
A.A. Thornton & Co.
Northumberland House
303-306 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Sinnet, Richard A.E. (GB) - R. 102(1)
Babcock International plc
165 Great Dover Street
GB-London SE1 4YA

Townsend, Derek Thomas (GB) - R. 102(1)
7 Addington Road
GB-West Wickham, Kent BR4 9BW

Whalley, Kevin (GB) - R. 102(2)a)
Urquhart-Dykes & Lord
The Victoria Suite, 3rd Floor
Northern Assurance Buildings
Albert Square
GB-Manchester M2 4DN

GR Griechenland / Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Dimolitsa-Theodoropoulos, Ioanna-Athina (GR)
32, Pindarou Street
GR-106 72 Athens

Zacharatou, Marianna (GR)
Neofytou Vamva Street 1
GR-106 74 Athens

IT Italien / Italy / Italie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Sama, Daniele (IT)
Sama Patents
Via Masera 10
I-20129 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Roggero, Sergio (IT) - R. 102(2)a
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A
Via Borgonuovo 10
I-20121 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Beneduce, Gianna (IT)
Via Poggibonsi 7
I-20146 Milano

Fusina, Gerolamo (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A
Via Borgonuovo 10
I-20121 Milano

LU Luxemburg / Luxembourg**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dennemeyer, John James (US)
Dennemeyer & Associates Sàrl
P.O. Box 1502
L-1015 Luxembourg

Waxweiler, Jean (LU)
Dennemeyer & Associates Sàrl
P.O. Box 1502
L-1015 Luxembourg

Schmitz, Jean-Marie (BE)
Dennemeyer & Associates Sàrl
P.O. Box 1502
L-1015 Luxembourg

Weydert, Robert (LU)
Dennemeyer & Associates Sàrl
P.O. Box 1502
L-1015 Luxembourg

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

Boelsma, Gerben Harm (NL)
Octrooibureau Polak & Charlouis
Laan Copes van Cattenburch 80
NL-2585GD 's-Gravenhage

de Putter, Warner Jan (NL)
De Putter Consultans B.V.
P.O. Box 117
NL-7770 AC Hardenberg

Ellowicz, Leo (NL)
Octrooibureau Polak & Charlouis
Laan Copes van Cattenburch 80
NL-2585GD 's-Gravenhage

Lips, Hendrik Jan George (NL)
Haagsch Octrooibureau
P.O. Box 97702
NL-2509GC 's-Gravenhage

Rebel, Johannes Willem (NL)
Spilmanstraat 11
NL-5645 EIEindhoven

Löschungen / Deletions / Radiations

Veldhuijsen, Frans (NL) - R. 102(1)
Dr. Augustijn Laan 29
NL-2283CA Rijswijk

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

Ahlström, Erik (SE)
Civilingenjör, Patentombud
Hemstigen 21
S-553 38 Jönköping

Engholm, Carl (SE)
Pharmacia AB
Patent Department
S-751 82 Uppsala

Klauber, Tomas (SE)
Patentbyran Klauber & Co. AB
P.O. Box 7182
S-10388 Stockholm

Mossmark, Anders Lennart (SE)
Albihn West AB
Box 142
S-401 22 Göteborg

Norén, Per Bo Arne (SE)
Swedpatent AB
P.O. Box 186
S-746 24 Balsta

Örtenblad, Bertil Tore (SE)
Noréns Patentbyrå AB
Box 27034
S-102 51 Stockholm

Pantzar, Tord (SE)
Atlas Copco Tools AB
Patent Department
S-105 23 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Avellan-Hultman, Bengt Adolf (SE) - R. 102(2)a)
Hultmans Patentbyrå AB
Jungfrugatan 16
P.O. Box 5165
S-102 46 Stockholm 5

Rehnström, Sven G (SE) - R. 102(1)
Nämndemansvägen 29
S-791 54 Falun 1

Widegren, Anne-Charlotte (SE) - R. 102(1)
Nobel Industries Sweden AB
Box 11554
S-100 61 Stockholm

CEIPI/EPI

Grundausbildung im europäischen Patentrecht

1. Die bisherigen Ergebnisse der europäischen Eignungsprüfungen zeigen, daß viele Kandidaten zwar über gute Detailkenntnisse verfügen, daß ihnen aber ein solides und umfassendes Grundwissen über die Bestimmungen und die praktische Anwendung des EPÜ fehlt. CEIPI und EPI haben sich seit Jahren bemüht, gemeinsam ein **System einer Grundausbildung** im europäischen Patentrecht zu entwickeln, das den Anforderungen genügt und auch realisierbar ist.

2. Die von CEIPI und EPI gemeinsam ausgearbeitete und organisierte Grundausbildung im europäischen Patentrecht dauert 2 Jahre und fängt jeweils im Herbst an.

3. Gegenwärtig werden 28 Kurse für ungefähr 270 Teilnehmer in folgenden 26 Städten abgehalten:

AT: Wien
 BE: Antwerpen, Brüssel
 CH: Basel, Lausanne, Zürich
 DE: Darmstadt, Düsseldorf, Köln/Leverkusen, Ludwigshafen, München, Stuttgart
 DK: Kopenhagen
 FR: Lyon, Paris, (geplant in Toulouse)
 GB: London, Manchester
 IE: Dublin
 IT: Mailand
 NL: Den Haag, Eindhoven, Geleen
 SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. Diese Grundausbildung, die Interessenten auch die Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung erleichtern soll, ist **berufsbegleitend** und dauert zwei Jahre; sie sollte kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen. Der Themenkatalog ermöglicht es jetzt, in die meisten Kurse auch nach dem 1. Jahr aufgenommen zu werden.

5. Die Ausbildung erfolgt im Selbstunterricht unter Anleitung und mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, besprechen an jährlich 20 Abenden je 3 Stunden

CEIPI/EPI

Basic training in European patent law

1. Past European Qualifying Examinations have shown that many candidates, whilst knowledgeable on questions of detail, lack a firm grasp of the basics of the EPC and its practical application. For some years now CEIPI and EPI have been working together to devise a **basic training scheme** in European patent law which not only meets candidates' needs but is also feasible.

2. Joint CEIPI/EPI basic training courses in European patent law take two years, starting in the autumn of each year.

3. 28 Courses able to accommodate a total of about 270 students are currently available in the following 26 cities:

AT: Vienna
 BE: Antwerp, Brussels
 CH: Basel, Lausanne, Zurich
 DE: Darmstadt, Düsseldorf, Cologne/Leverkusen, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart
 DK: Copenhagen
 FR: Lyon, Paris, (planned in Toulouse)
 GB: London, Manchester
 IE: Dublin
 IT: Milan
 NL: The Hague, Eindhoven, Geleen
 SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. The basic training scheme, which is also intended to help candidates to prepare the European Qualifying Examination, lasts two years and is designed to **accompany the professional practice**, starting shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department. Following a reorganisation of the syllabus, students may now also be admitted to most courses after the first year.

5. The basic training courses will take the form of private study instructed and actively supported by local "tutors", all experienced specialists in European patent law, who twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics

CEIPI/EPI

Formation de base en droit européen des brevets

1. Les résultats de l'examen européen de qualification montrent jusqu'ici que de nombreux candidats ont certes de bonnes connaissances sur des points de détail, mais qu'il leur manque une connaissance solide et étendue des dispositions de la CBE et de leur application pratique. Le CEIPI et l'EPI s'efforcent depuis de nombreuses années d'élaborer conjointement un **programme de formation de base** en droit européen des brevets qui réponde aux conditions requises et soit réalisable.

2. La formation de base en droit européen des brevets préparée et organisée conjointement par l'EPI et le CEIPI dure deux ans et commence en automne.

3. Actuellement, environ 270 participants suivent 28 cours organisés dans les 26 villes suivantes:

AT: Vienne
 BE: Anvers, Bruxelles
 CH: Bâle, Lausanne, Zurich
 DE: Darmstadt, Düsseldorf, Cologne/Leverkusen, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart
 DK: Copenhague
 FR: Lyon, Paris, (prévu à Toulouse)
 GB: Londres, Manchester
 IE: Dublin
 IT: Milan
 NL: La Haye, Eindhoven, Geleen
 SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. Cette formation de base, aussi destinée à permettre de préparer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour **accompagner l'exercice de la profession** et dure deux années; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service de brevets. La liste des thèmes traités permet désormais de s'inscrire à la plupart des cours même après la première année.

5. La formation fait appel à l'initiative des participants, placés sous la conduite et avec le soutien actif des "tuteurs" locaux. Les tuteurs, praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, vingt fois par an, une séance

mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren Studium. Wesentlich für den Erfolg des "Tutorial" ist die **aktive Mitarbeit** der Teilnehmer durch vorbereitete Referate und Fallstudien.

6. Um die Teilnehmer frühzeitig an die zügige Beantwortung von Rechtsfragen (Aufgabe D der Eignungsprüfung) zu gewöhnen und ihnen eine Erfolgskontrolle zu ermöglichen, sollen ihnen alle 6 Monate etwa 12 - 17 Fragen aus den behandelten Gebieten zur Beantwortung unter examensähnlichen Bedingungen vorgelegt werden.

7. Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Lehrplan, der sämtliche Gebiete des europäischen Patentrechts und der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern Publikationen und sonstige Dokumente zur Verfügung gestellt. Die Tutoren erhalten besonderes Ausbildungsmaterial.

8. Auf jährlich stattfindenden zweitägigen **Tutorentreffen** an der Universität Straßburg tauschen die Tutoren ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsam Methoden für eine möglichst wirkungsvolle Gestaltung der Ausbildung.

9. Nach Abschluß der Grundausbildung soll sich der Kandidat durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und der Vorbereitung auf die Eignungsprüfung widmen. Für diesen Zweck werden besondere Kurse angeboten, wie die EPI-Vorbereitungskurse (ABI. EPA 1994, 214) und die je eine Woche dauernden CEIPI-Seminare in Straßburg (Anzeige im ABI. EPA 1993, 586) sowie verschiedene nationale Kurse.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die **Grundausbildung nicht die weitere Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt**, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study. The success of the "tutorial" depends on the **active co-operation** of the trainees with their own presentations and case studies.

6. To accustom students at an early stage to giving quick answers to points of law (Paper D of the Qualifying Examination) and enable them to monitor their performance, it is planned to present them every six months with about 12 to 17 such points from the subjects covered by the syllabus, to be answered under examination conditions.

7. The list of topics to be covered will encompass the whole European Patent Law and Qualifying Examination syllabus and indicate the reference material to be used. Training material as well as publications and further documents will also be made available. The tutors receive special training material.

8. **Tutors' meetings** take place two days every year at Strasbourg University to discuss in the light of experience how best to structure the courses.

9. On completion of the basic course, candidates are expected to round off their training and prepare for the Qualifying Examination through private study. Special courses are available, such as the EPI tutorials (OJ EPO 1994, 214) and the one-week CEIPI seminars in Strasbourg (see notice in OJ EPO 1993, 586) and a variety of national courses.

Readers are reminded that the basic training course **does not dispense with the need for further intensive study for the Qualifying Examination**; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés par les participants sont discutés, en même temps qu'il est répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation. Le succès du "tutorial" dépend de la **coopération** active des candidats par leur propres contributions et études de la jurisprudence.

6. Pour habituer de bonne heure les participants à répondre rapidement aux questions juridiques (épreuve D de l'examen de qualification) et leur permettre d'évaluer leurs chances, 12 à 17 questions portant sur des points traités leur sont posés tous les six mois dans des conditions d'examen.

7. Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par le droit européen et par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée à consulter donne l'orientation de base de cette formation. Un jeu de documents de travail ainsi que des publications et autres documents sont en outre mis à la disposition des participants. Les tuteurs reçoivent du matériel supplémentaire.

8. Lors de **réunions des tuteurs** annuelles d'une durée de deux jours à l'Université de Strasbourg, les tuteurs échangent leurs expériences et mettent au point en commun des méthodes destinées à mettre en place la formation la plus efficace possible.

9. Une fois la formation de base achevée, les candidats sont censés s'employer seuls à parfaire leurs connaissances et à préparer l'examen de qualification. Sont proposés à cet effet des cours spécialisés tels que les programmes et les séances de préparation de l'EPI (JO OEB 1994, 214), les séminaires d'une durée d'une semaine organisés à Strasbourg par le CEIPI (annonce publiée dans le JO OEB 1993, 586) ainsi que divers cours organisés au niveau national.

Il est expressément rappelé que la **formation de base ne saurait remplacer une préparation complémentaire à l'examen de qualification**, mais vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international.

10. Die Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 6 500 FRF, also für die zweijährige Ausbildung 13 000 FRF.

10. It is planned to hold courses each year beginning in September or October at various centres in the Contracting States if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 6 500 per person per year (FRF 13 000 for the two-year course).

10. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des tuteurs qualifiés puissent assurer la formation. Le montant de la contribution annuelle s'élève à 6 500 FRF, soit 13 000 FRF pour la formation qui s'étend sur une période de deux années.

11. Um die nächsten Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1. Juli 1994.

11. To enable the next round of courses to be organised in good time, those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 July 1994 at the following address (from which further details can also be obtained).

11. Pour permettre d'organiser les prochains cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1^{er} juillet 1994.

Das CEIPI-Büro steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

The CEIPI Office may give you any further information you need.

Le bureau du CEIPI est à votre disposition pour toute information que vous souhaitez.

Mme Blott et Mme Huck-Behrens,
CEIPI
Université Robert Schuman
1, Place d'Athènes
Boîte Postale No. 66
F-67045 Strasbourg CEDEX
Tel.: (+33-88) 61 43 75
Fax: (+33-88) 60 37 10

Mme Blott et Mme Huck-Behrens,
CEIPI
Université Robert Schuman
1, Place d'Athènes
Boîte Postale No. 66
F-67045 Strasbourg CEDEX
Tel.: (+33-88) 61 43 75
Fax: (+33-88) 60 37 10

Mme Blott et Mme Huck-Behrens,
CEIPI
Université Robert Schuman
1, Place d'Athènes
Boîte Postale No. 66
F-67045 Strasbourg CEDEX
Tel.: (+33-88) 61 43 75
Fax: (+33-88) 60 37 10

Vorbereitung auf die Europäische Eignungsprüfung

EPI-Tutorium 1994

Wie jedes Jahr bietet das EPI einen Vorbereitungskurs (Tutorium) für die europäische Eignungsprüfung an.

Dieses Tutorium bereitet die Kandidaten auf die europäische Eignungsprüfung des Jahres 1995 vor. Es werden die Prüfungsunterlagen A, B, C und D des Jahres 1993 bearbeitet. Die Unterlagen sind je nach Wunsch des Kandidaten in Deutsch, Englisch oder Französisch erhältlich. Die Kandidaten werden einem oder zwei der nächstliegenden Tutoren zugeteilt, die auf dem gleichen technischen Gebiet tätig sind.

Das Tutorium ist eine Übungsprüfung. Die Kandidaten arbeiten zu Hause, sollten jedoch nach Möglichkeit unter Prüfungsbedingungen arbeiten (Prüfungsunterlagen, Zeitaufwand...). Ihre Lösungen sind ihren Tutoren bis zum 1. Oktober 1994 zuzusenden. Die Tutoren werden mit sechs bis acht Kandidaten ein gemeinsames Treffen arrangieren, um die Antworten zu besprechen.

Preparation for the European Qualifying Examination

EPI Tutorial 1994

As every year EPI offers a preparatory course (Tutorial) for the European Qualifying Examination.

The tutorial prepares the candidates who will be sitting the European Qualifying Examination in 1995. Examination papers A, B, C and D of the year 1993 will be considered. The papers are available in German, English or French according to the wish of the candidate. The candidates are assigned to one or two of the nearest available tutors working in the same technical field.

This tutorial is a trial examination. The candidates work at home but should work under examination conditions (documents, time, etc.) as far as possible. They are asked to submit their solutions to their tutor(s) by 1 October 1994. The tutors arrange for a joint meeting with six to eight candidates to discuss the answers.

Préparation à l'examen européen de qualification

Tutorat EPI 1994

Comme tous les ans, l'EPI propose une préparation (tutorat) à l'examen européen de qualification.

Ce tutorat prépare les candidats qui se présenteront à l'examen européen de qualification en 1995 et porte sur les épreuves A, B, C et D de l'année 1993. Les sujets sont proposés, selon le choix du candidat, en langue allemande, anglaise ou française. Les candidats sont assistés par un ou deux tuteurs résidant géographiquement le plus près possible d'eux et travaillant dans le même domaine technique.

Cette préparation est un examen test, les candidats doivent donc travailler autant que possible dans les conditions de l'examen (temps, documents, etc.). Ils rédigent chez eux les réponses aux épreuves et les soumettent à leur(s) tuteur(s) avant le 1^{er} octobre 1994. Les tuteurs organisent ensuite au moins une réunion regroupant six à huit candidats afin de commenter les réponses aux épreuves.

Die Kosten für den Vorbereitungskurs belaufen sich auf 450 DEM für die Bearbeitung aller vier Prüfungsaufgaben und auf 350 DEM für die Bearbeitung von nur zwei Prüfungsaufgaben. Die den Kandidaten in Rechnung gestellte Gebühr deckt ausschließlich die Verwaltungskosten des EPI und die Reisekosten der Tutoren. Die Tutoren werden für ihren Zeitaufwand und ihre Arbeit nicht entschädigt.

Kandidaten, die am Vorbereitungskurs teilnehmen möchten, werden gebeten, dies dem EPI-Generalsekretariat baldmöglichst, spätestens am **29. April 1994** mitzuteilen.

EPI Generalsekretariat
Postfach 26 01 12
D-80058 München
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

The tuition fee is DEM 450 for the preparation covering all four examination papers and DEM 350 for the tuition in only two examination papers. The fee charged to the candidates exclusively covers the EPI administrative and travelling costs for the tutors. The tutors are not paid for their time and work.

Candidates who wish to participate in these tutorials are invited to notify the EPI General Secretariat as soon as possible but no later than **29 April 1994**.

EPI General Secretariat
P.O. Box 26 01 12
D-80058 Munich
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

Les frais de participation sont de 450 DEM pour la préparation aux quatre épreuves et de 350 DEM pour celle ne portant que sur deux épreuves. Ce droit d'inscription sert exclusivement à couvrir les frais d'administration de l'EPI et les frais de déplacement des tuteurs. Ces derniers ne sont pas rémunérés pour leur travail et le temps investi.

Les candidats souhaitant participer à ce tutorat sont priés de s'inscrire auprès du Secrétariat Général de l'EPI le plus rapidement possible, au plus tard le **29 avril 1994**.

Secrétariat Général de l'EPI
Boîte postale 26 01 12
D-80058 Munich
Tél.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Österreich

Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs
vom 29. September 1992
(4 Ob 24/92)*

Stichwort: Abfallbeizen

§§ 21(4), 33, 43(1), 162 PatG

Schlagwort: "Übertragung von
Patentrechten- Geltendmachung
von Übertragungsansprüchen gegen
ausländische Patentanmelder - Man-
gel der inländischen Gerichtsbar-
keit"

Leitsätze

1. Patentrechte und Rechte aus einer
Patentanmeldung sind Vermögens-
gegenstände, die am Sitz des Patent-
amts in Wien lokalisiert werden kön-
nen. Für den Anspruch auf Übertra-
gung dieser Rechte gegen Personen
ohne Sitz oder Wohnsitz im Inland
besteht daher der Vermögensge-
richtsstand in Wien.

2. Soweit eine europäische Patentan-
meldung andere Vertragsstaaten als
Österreich erfaßt, fehlt für die Gel-
tendmachung von Übertragungsan-
sprüchen gegen einen ausländischen
Patentanmelder eine ausreichende
Inlandsbeziehung und damit die
inländische Gerichtsbarkeit.

AT 1/94

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Austria

Decision of the *Oberster
Gerichtshof* (Supreme Court)
dated 29 September 1992
(4 Ob 24/92)*

Headword: *Abfallbeizen* (Waste
pickle liquors)

Sections 21(4), 33, 43(1), 162 PatG
(Patent Law)

Keyword: "Transfer of patent rights-
transfer claims against foreign appli-
cants- no domestic jurisdiction"

Headnote

1. Rights arising from patents or
patent applications constitute prop-
erty which can be localised at the
headquarters of the patent office in
Vienna. Applications for the transfer
of such rights filed against persons
who neither reside nor have a place
of business in Austria are thus sub-
ject to the jurisdiction of the court in
Vienna which deals with property
rights.

2. Where a European patent applica-
tion covers Contracting States other
than Austria, applications for transfer
made against foreign patent appli-
cants are not sufficiently connected
with Austria for the latter to have
jurisdiction over them.

AT 1/94

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Autriche

Décision du *Oberster
Gerichtshof* (Cour suprême
de justice), en date du
29 septembre 1992
(4 Ob 24/92)*

Référence: *Abfallbeizen* (bains de
décapage usés)

§§ 21(4), 33, 43(1), 162 PatG (Loi sur
les brevets)

Mot-clé: "Transfert de droits décou-
lant du brevet- Exercice de droits à
transfert à l'encontre de déposants
étrangers - Absence de compétence
juridictionnelle nationale"

Sommaire

1. Les droits découlant d'un brevet
ou d'une demande de brevet sont
des objets de propriété pouvant être
localisés au siège de l'Office des bre-
vets à Vienne. En conséquence, c'est
la juridiction de Vienne qui est com-
pétente en matière de patrimoine
pour connaître d'une action tendant
au transfert de ces droits à l'encontre
de personnes n'ayant pas de siège
ou non domiciliées en Autriche.

2. Dans la mesure où une demande
de brevet européen désigne d'autres
Etats contractants que l'Autriche, le
rapport avec l'Autriche et donc la
compétence juridictionnelle nationa-
le sont insuffisants pour l'exercice
de droits à transfert à l'encontre d'un
déposant étranger.

AT 1/94

* Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist in
GRUR Int. 1993, 876 veröffentlicht.

* Translation. The full text of the decision is reported in
GRUR Int. 1993, 876.

* Traduction. Le texte intégral de la décision a été
publié dans GRUR Int 1993, 876.

Deutschland

Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 16. März 1993
(4 O 137/92)*

Stichwort: Signalübertragungsvorrichtung

Artikel II § 8 IntPatÜG¹

Schlagwort: "Doppelschutzverbot - Wirkungsverlust des deutschen Patents bei prioritätsgleichem europäischem Patent mit Wirkung DE"

Leitsätze

1. Im Verletzungsstreit kann sich die beklagte Partei gegenüber der Inanspruchnahme aus einem deutschen Patent mit dem Einwand verteidigen, das Klagepatent habe seine Wirkung wegen eines dem Patentinhaber für dieselbe Erfindung mit gleichem Zeitrang erteilten europäischen Patents - ganz oder teilweise - verloren (Art. II § 8 IntPatÜG)

2. Der Wirkungsverlust, der den formalen Rechtsbestand des deutschen Patents unberührt und nur die aus dem Patent folgenden Ausschließlichkeits- und Verbotungsrechte entfallen läßt, tritt ein, soweit der Schutzbereich des prioritätsgleichen europäischen Patents - unter Ein-schluß äquivalenter Verletzungsformen, verschlechterter Ausführungen etc. - reicht.

3. Die Rechtsfolge des Art. II § 8 IntPatÜG kann nicht im Wege einer Nichtigkeitsklage, sondern nur in dem nach Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG² vorgesehenen Feststellungsverfahren geltend gemacht werden. Geht der Schutzbereich des deutschen Patents über den des europäischen Patents hinaus, so ist das "Restpatent" allerdings mit der (insbesondere auf mangelnde Neuheit und Erfindungshöhe gestützten) Nichtigkeitsklage anfechtbar. Für die Frage der Erfindungshöhe kommt es insoweit nicht darauf an, ob sich das "Restpatent" gegenüber dem europäischen Patent durch einen erfinderischen Schritt abhebt; maßgeblich ist allein, ob dies gegenüber dem Stand der Technik der Fall ist.

DE 1/94

* Der vollständige Text der nicht rechtskräftigen Entscheidung ist in GRUR 1993, 812 veröffentlicht.

¹ Gesetz über internationale Patentübereinkommen von 1976, BGBl. 1976 II, S. 649.

² Anmerkung der Redaktion: Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG wurde durch Gesetz vom 20. Dezember 1991, BGBl. 1991 II S. 1354 ersatzlos gestrichen.

Germany

Judgment of the Düsseldorf Landgericht (Regional Court) dated 16 March 1993
(4 O 137/92)*

Headword: Signalübertragungsvorrichtung (Signal transmission device)

Article II, section 8, IntPatÜG¹

Keyword: "Ban on double protection - loss of effect of a German patent where a European patent with the same priority has been granted for Germany"

Headnote

1. In infringement proceedings, a defendant facing claims arising from a German patent can invoke the objection that the patent in suit has partly or wholly lost its effect, on the grounds that a European patent with the same priority has been granted for the same invention (Article II, section 8, IntPatÜG)

2. The loss of effect, which does not impinge on the formal legal validity of the German patent and only nullifies the exclusive rights conferred by the patent to use the invention and prevent others from doing so, applies to the entire extent of protection conferred by the European patent with the same priority, including equivalent forms of infringement, inferior embodiments, etc.

3. A case invoking Article II, section 8, IntPatÜG cannot be brought in the form of a nullity suit but only via a request to pronounce legal consequences, in accordance with Article II, section 8, paragraph 3, of that law². However, if the scope of protection conferred by the German patent exceeds that conferred by the European patent, the remaining portion of the patent can be challenged via a nullity suit, especially where the grounds for nullity relate to lack of novelty and level of invention. With regard to the level of invention, the issue at stake is not whether the remaining portion of the patent is distinguished from the European patent by an inventive step, but whether - and only whether - its subject-matter contains an inventive step vis-à-vis the state of the art.

DE 1/94

* The full text of the decision, which is not yet final, is published in GRUR 1993, 812.

¹ 1976 Law on International Patent Treaties, Bundesgesetzblatt 1976, II, 649.

² Editor's note: paragraph 3 of Article II, section 8, was deleted by the law of 20 December 1991, BGBl. 1991, II, 1354.

Allemagne

Décision du Landgericht (tribunal régional) de Düsseldorf, en date du 16 mars 1993
(4 O 137/92)*

Référence: Signalübertragungsvorrichtung (dispositif de transmission de signaux)

Article: II § 8 IntPatÜG¹

Mot-clé: "Interdiction du cumul de protection - Perte d'effet du brevet allemand dans le cas d'un brevet européen bénéficiant de la même priorité et ayant effet en DE"

Sommaire

1. Lors d'un litige en matière de contrefaçon, le défendeur à l'encontre duquel est invoqué un brevet allemand peut objecter à bon droit que le brevet litigieux a - pour tout ou partie - perdu son effet en raison d'un brevet européen ayant la même priorité qui a été délivré au titulaire du brevet pour la même invention (art. II § 8 IntPatÜG)

2. La perte d'effet, qui n'affecte pas la validité formelle du brevet allemand et ne fait que supprimer les droits d'exclusivité et d'interdiction découlant du brevet, se produit dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ayant la même priorité, y compris en ce qui concerne les contrefaçons par équivalence, les variantes d'exécutions moins avantageuses, etc.

3. Il n'est pas possible de faire valoir les conséquences juridiques de l'article II § 8 IntPatÜG au moyen d'une demande en nullité, mais uniquement dans le cadre d'une procédure en constatation telle que prévue à l'article II § 8 (3) IntPatÜG². Si l'étendue de la protection conférée par le brevet allemand va au-delà de celle du brevet européen, le "brevet restant" peut toutefois être attaqué dans le cadre d'une action en nullité (fondée notamment sur les causes d'absence de nouveauté et d'activité inventive). S'agissant de cette dernière cause, peu importe que le "brevet restant" se distingue du brevet européen par une activité inventive, la seule question déterminante est de savoir si cela est le cas par rapport à l'état de la technique.

DE 1/94

* Traduction. Le texte intégral de la décision, qui n'a pas force de chose jugée, est publié dans GRUR 1993, 812.

¹ Loi sur les traités internationaux en matière de brevets de 1976, BGBl. 1976 II, p. 649.

² Note de la rédaction: l'article II § 8 (3) IntPatÜG a été supprimé par la loi du 20 décembre 1991, BGBl. 1991 II, p. 1354, sans être remplacé.

Spanien**Neue Gebührenbeträge**

Mit Gesetz Nr. 21/1993 vom 29. Dezember 1993¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1994** folgende Gebührensätze gelten:

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

ESP 11 990 (ESP 11 215 für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

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

ESP 31 980 zuzüglich ESP 1 285 für jede über 22 hinausgehende Seite der Übersetzung (ESP 27 080 zuzüglich ESP 1 030 für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

3. Jahresgebühren:

	ESP
3. Jahr	2 625
4. Jahr	3 275
5. Jahr	6 260
6. Jahr	9 240
7. Jahr	12 205
8. Jahr	15 190
9. Jahr	18 160
10. Jahr	21 145
11. Jahr	25 615
12. Jahr	30 075
13. Jahr	34 535
14. Jahr	39 025
15. Jahr	43 495
16. Jahr	49 575
17. Jahr	55 405
18. Jahr	61 365
19. Jahr	67 320
20. Jahr	73 285

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

Anmeldegebühr: ESP 8 190

Gebühr für jede ausländische Priorität: ESP 2 460

5. Gebühr für eine zusätzliche Recherche (Art. 18 Kgl. Verordnung 2424/1986): ESP 12 895

Spain**New fee rates**

By Law No. 21/1993 of 29 December 1993¹ the fees for patents have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 1994** the following rates apply:

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

ESP 11 990 (ESP 11 215 for translations on magnetic data carrier).

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

ESP 31 980 plus ESP 1 285 for each page of the translation in excess of the 22nd (ESP 27 080 plus ESP 1 030 for translation on magnetic data carrier).

3. Renewal fees:

	ESP
3rd year	2 625
4th year	3 275
5th year	6 260
6th year	9 240
7th year	12 205
8th year	15 190
9th year	18 160
10th year	21 145
11th year	25 615
12th year	30 075
13th year	34 535
14th year	39 025
15th year	43 495
16th year	49 575
17th year	55 405
18th year	61 365
19th year	67 320
20th year	73 285

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

Filing fee: ESP 8 190

Fee for each foreign priority: ESP 2 460

5. Fee for a supplementary search (Art. 18 Royal Decree 2424/1986): ESP 12 895

Espagne**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à la loi n° 21/1993 du 29 décembre 1993¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1994**, les montants suivants sont applicables:

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

11 990 ESP (11 215 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

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

31 980 ESP plus 1 285 ESP pour chaque page de la traduction au-delà de la 22^e page (27 080 ESP plus 1 030 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

3. Taxes annuelles:

	ESP
3 ^e année	2 625
4 ^e année	3 275
5 ^e année	6 260
6 ^e année	9 240
7 ^e année	12 205
8 ^e année	15 190
9 ^e année	18 160
10 ^e année	21 145
11 ^e année	25 615
12 ^e année	30 075
13 ^e année	34 535
14 ^e année	39 025
15 ^e année	43 495
16 ^e année	49 575
17 ^e année	55 405
18 ^e année	61 365
19 ^e année	67 320
20 ^e année	73 285

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

Taxe de dépôt: 8 190 ESP

Taxe pour chaque priorité étrangère: 2 460 ESP

5. Taxe pour une recherche complémentaire (Art. 18 Décret Royal 2424/1986): 12 895 ESP

¹ BOE num. 312, 37483

¹ BOE num. 312, 37483

¹ BOE num. 312, 37483

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (8. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III. B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern.

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (8th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, and VII, column 2.

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (8^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux III.B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

Griechenland**Neue Gebührenbeträge**

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OBI) vom 16. Dezember 1993¹ sind die Patentgebühren in Griechenland geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Griechenland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1994** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:
GRD 60 000

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:
GRD 80 000

3. Jahresgebühren:

	GRD
3. Jahr	10 000
4. Jahr	12 000
5. Jahr	15 000
6. Jahr	18 000
7. Jahr	21 000
8. Jahr	25 000
9. Jahr	29 000
10. Jahr	33 000
11. Jahr	40 000
12. Jahr	47 000
13. Jahr	54 000
14. Jahr	61 000
15. Jahr	68 000
16. Jahr	75 000
17. Jahr	82 000
18. Jahr	89 000
19. Jahr	96 000
20. Jahr	103 000

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:
Anmeldegebühr GRD 25 000

Greece**New fee rates**

By decision of the Administrative Council of the Organisation for Industrial Property (OBI) dated 16 December 1993¹ the patent fees in Greece have been changed.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Greece are advised that from **1 January 1994** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:
GRD 60 000

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:
GRD 80 000

3. Renewal fees:

	GRD
3rd year	10 000
4th year	12 000
5th year	15 000
6th year	18 000
7th year	21 000
8th year	25 000
9th year	29 000
10th year	33 000
11th year	40 000
12th year	47 000
13th year	54 000
14th year	61 000
15th year	68 000
16th year	75 000
17th year	82 000
18th year	89 000
19th year	96 000
20th year	103 000

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:
Filing fee: GRD 25 000

Grèce**Nouveaux montants des taxes**

Par décision du Conseil d'Administration de l'Organisation de la Propriété Industrielle (OBI) du 16 décembre 1993¹, les taxes relatives aux brevets en Grèce ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Grèce sont informés qu'à compter du **1er janvier 1994**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE :
60 000 GRD

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :
80 000 GRD

3. Taxes annuelles:

	GRD
3 ^e année	10 000
4 ^e année	12 000
5 ^e année	15 000
6 ^e année	18 000
7 ^e année	21 000
8 ^e année	25 000
9 ^e année	29 000
10 ^e année	33 000
11 ^e année	40 000
12 ^e année	47 000
13 ^e année	54 000
14 ^e année	61 000
15 ^e année	68 000
16 ^e année	75 000
17 ^e année	82 000
18 ^e année	89 000
19 ^e année	96 000
20 ^e année	103 000

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

Taxe de dépôt : 25 000 GRD

¹ Industrial Property Bulletin Nr. 11/93.

¹ Industrial Property Bulletin No. 11/93.

¹ Bulletin de la Propriété Industrielle n° 11/93.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (8. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III.B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern.

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (8th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, and VII, column 2.

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (8^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

Niederlande

Urteil des Hoge Raad (Oberstes Gericht) vom 18. Dezember 1992 (Pharbita und Medicopharma ./ ICI)*

Stichwort: Atenolol

**Artikel 30 (1), (3) Reichspatentgesetz
Artikel 27 b) GPÜ 1989**

Schlagwort: "Benutzung eines patentgeschützten Arzneimittels zur Gewinnung von Unterlagen für behördliche Genehmigungsverfahren fällt nicht unter das patentrechtliche Versuchsprivileg"¹

Leitsätze

1. Aufgrund von Artikel 30 (3) Reichspatentgesetz, der Artikel 27 b) GPÜ entspricht, sind Versuchshandlungen patentrechtlich nur erlaubt, wenn und soweit sie vom Ziel des Versuchs gerechtfertigt werden. Der Versuch muß daher ausschließlich wissenschaftlicher Art oder aber ausschließlich auf ein Ziel gerichtet sein, das dem Zweck des Patentgesetzes entspricht, wie z. B. die Weiterentwicklung der Technik.

2. Während der gesamten Laufzeit des Patents für ein Arzneimittel wird die Herstellung von Proben des Arzneimittels gemäß dem patentierten Verfahren und das Zurverfügungstellen von Mustern davon an eine Behörde zwecks Erlangung der arzneimittelrechtlichen Zulassung von der Versuchsfreistellung nicht erfaßt.

NL 1/94

* Übersetzung der amtlichen Leitsätze. Der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in Bijblad Industriële Eigendom 1993, 310, eine auszugsweise deutsche Übersetzung in GRUR Int. 1993, 887.

¹ vgl. Entscheidung des BGH vom 21.2.1989 "Ethofumesat", ABl. EPA 1991, 196.

Netherlands

Decision of the Hoge Raad (Supreme Court) dated 18 December 1992 (Pharbita and Medicopharma v. ICI)*

Headword: Atenolol

**Article 30(1), (3) Patents Act (NL)
Article 27(b) CPC 1989**

Keyword: "Use of a patented drug to obtain documentation for an official authorisation procedure does not come under the privilege accorded by patent law to acts done for experimental purposes"¹

Headnote

1. Under Article 30(3) of the Patents Act (NL), which corresponds to Article 27(b) CPC, acts done for experimental purposes are permitted by patent law only if and to the extent that they are warranted by the aim of the experiment in question. The experiment must accordingly be of an exclusively scientific nature or else be done exclusively for a purpose - such as the further development of the art - corresponding to that of the Patents Act.

2. Throughout the term of a drug patent, the preparation of drug specimens in accordance with the patented process and the making available of samples of the drug to an authority for the purposes of licensing under drugs legislation is not covered by the exemption for experiments.

NL 1/94

* Translation of the official headnote. The full text of the judgment is reported in Bijblad Industriële Eigendom 1993, 310, and an extract in German in GRUR Int. 1993, 887.

¹ See the "Ethofumesat" decision of the German Federal Court of Justice dated 21 February 1989, OJ EPO 1991, 196.

Pays-Bas

Arrêt de la Hoge Raad (Cour de cassation), en date du 18 décembre 1992 (Pharbita et Medicopharma ./ ICI)*

Référence: Atenolol

Article: 30 (1), (3) Loi du Royaume sur les brevets d'invention ; 27 b) CBC 1989

Mot-clé: "Utilisation d'un médicament protégé par un brevet, pour obtenir des documents en vue de procédures d'autorisation, non couverte par le privilège de l'expérimentation existant en droit des brevets"¹

Sommaire

1. En vertu de l'article 30 (3) de la Loi du Royaume sur les brevets d'invention, qui correspond à l'article 27 b) CBC, les actes accomplis à titre expérimental ne sont autorisés en droit des brevets que si leur finalité les justifie. Ainsi l'expérimentation doit-elle être exclusivement de nature scientifique ou viser exclusivement un but conforme à l'objet de la Loi sur les brevets, par exemple le développement de la technique.

2. Pendant toute la durée du brevet de médicament, la production de préparations selon le procédé breveté et la mise à disposition d'échantillons de ces dernières à une administration en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché ne bénéficient pas de l'exemption attachée aux expérimentations.

NL 1/94

* Traduction du texte officiel du sommaire. Le texte intégral de la décision a été publié dans Bijblad Industriële Eigendom 1993, 310. Une traduction en allemand d'extraits de cette décision a été publiée dans GRUR Int. 1993, 887.

¹ Cf. décision du Bundesgerichtshof en date du 21 février 1989 "Ethofumesat", JO OEB 1991, 196.

Portugal**Neue Gebührenbeträge**

Mit Verordnung vom 16. November 1993¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Portugal werden darauf hingewiesen, daß ab **16. Dezember 1993** folgende Gebührensätze gelten:

1. Einreichung europäischer Patentanmeldungen bei INPI:

PTE 6 000 Anmeldegebühr

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

PTE 6 000 Anmeldegebühr (wenn die europäische Patentanmeldung nicht bei INPI eingereicht wurde),

PTE 7 500 Veröffentlichungsgebühr und

PTE 600 Vorlagegebühr

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

PTE 6 000 Anmeldegebühr (wenn die europäische Patentanmeldung nicht bei INPI hinterlegt oder keine Übersetzung der Ansprüche für den vorläufigen Schutz bei INPI eingereicht wurde),

PTE 7 500 Veröffentlichungsgebühr und

PTE 600 Vorlagegebühr

4. Jahresgebühren:

	PTE
3. Jahr	4 500
4. Jahr	5 000
5. Jahr	5 500
6. Jahr	6 500
7. Jahr	7 500
8. Jahr	8 500
9. Jahr	9 500
10. Jahr	10 500
11. Jahr	12 000
12. Jahr	13 500
13. Jahr	15 000
14. Jahr	16 500
15. Jahr	18 000
16. Jahr	19 500
17. Jahr	21 000
18. Jahr	22 500
19. Jahr	24 000
20. Jahr	25 500

Portugal**New fee rates**

By Order of 16 November 1993¹ the fees for patents have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Portugal are advised that from **16 December 1993** the following rates apply:

1. Filing of European patent applications with INPI:

PTE 6 000 filing fee

2. Publication of translation of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

PTE 6 000 filing fee (if the European patent application has not been filed with INPI),

PTE 7 500 publication fee and

PTE 600 presentation fee

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

PTE 6 000 filing fee (if the European patent application has not been filed with INPI or if no translation of the claims has been filed with INPI for the purpose of provisional protection),

PTE 7 500 publication fee and

PTE 600 presentation fee

4. Renewal fees:

	PTE
3rd year	4 500
4th year	5 000
5th year	5 500
6th year	6 500
7th year	7 500
8th year	8 500
9th year	9 500
10th year	10 500
11th year	12 000
12th year	13 500
13th year	15 000
14th year	16 500
15th year	18 000
16th year	19 500
17th year	21 000
18th year	22 500
19th year	24 000
20th year	25 500

Portugal**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'ordonnance du 16 novembre 1993¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Portugal sont informés qu'à compter du **16 décembre 1993**, les montants suivants sont applicables:

1. Dépôt de demandes de brevet européen auprès de l'INPI:

6 000 PTE taxe de dépôt

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

6 000 PTE taxe de dépôt (si la demande de brevet européen n'a pas été déposée auprès de l'INPI),

7 500 PTE taxe de publication et

600 PTE taxe de présentation

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

6 000 PTE taxe de dépôt (si la demande de brevet européen n'a pas été déposée auprès de l'INPI ou si aucune traduction des revendications aux fins de la protection provisoire n'a été déposée auprès de l'INPI),

7 500 PTE taxe de publication et

600 PTE taxe de présentation

4. Taxes annuelles :

	PTE
3 ^e année	4 500
4 ^e année	5 000
5 ^e année	5 500
6 ^e année	6 500
7 ^e année	7 500
8 ^e année	8 500
9 ^e année	9 500
10 ^e année	10 500
11 ^e année	12 000
12 ^e année	13 500
13 ^e année	15 000
14 ^e année	16 500
15 ^e année	18 000
16 ^e année	19 500
17 ^e année	21 000
18 ^e année	22 500
19 ^e année	24 000
20 ^e année	25 500

¹ Diário I Série-B Nr. 268, 6372.

¹ Diário I Série-B No. 268, 6372.

¹ Diário I Série-B N° 268, 6372.

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

PTE 6 000 Anmeldegebühr,
PTE 7 500 Veröffentlichungsgebühr und
PTE 600 Vorlagegebühr

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (8. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen II, Spalte 5, III.B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu ändern.

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

PTE 6 000 filing fee,
PTE 7 500 publication fee and
PTE 600 presentation fee

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (8th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables II, column 5, III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, and VII, column 2.

5. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevets ou en brevets nationaux :

6 000 PTE taxe de dépôt,
7 500 PTE taxe de publication et
600 PTE taxe de présentation

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (8^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux II, colonne 5, III.B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im ABI. EPA 1994, 137-147 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in OJ EPO 1994, 137-147.

There have been no amendments or additions to the guidance since then.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au JO OEB 1994, 137-147.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.