

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Techni- schen Beschwerdekammer 3.3.2

vom 9. Februar 1995

T 585/92 - 3.3.2*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: I. A. Holliday
J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Unilever PLC et al.

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- (1) Bayer AG
(2) Procter & Gamble E.T.C.
(3) Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien

Stichwort: desodorierendes
Reinigungsmittel/UNILEVER

Artikel: 54, 55, 56, 83, 84, 87, 123 EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbar-
ung - bejaht - im Lichte weiterer
Experimente des Beschwerdeführers"
- "Klarheit und Stützung - bejaht" -
"Priorität - in Ordnung" - "Neuheit -
bejaht" - "erfinderische Tätigkeit -
bejaht" - "offensichtlicher Mißbrauch
zum Nachteil des Anmelders -
vorzeitige Veröffentlichung durch
das brasilianische Patentamt nicht
als solcher betrachtet"

Leitsätze

*I. Die vorzeitige Veröffentlichung
einer Patentanmeldung durch eine
Regierungsbehörde infolge eines
Versehens stellt nicht zwangsläufig
einen Mißbrauch zum Nachteil des
Anmelders im Sinne des Artikels 55
(1)a) EPÜ dar, so verhängnisvoll und
nachteilig deren Folgen auch sein
mögen.*

*II. Wenn festgestellt werden soll, ob
ein Mißbrauch im Sinne des Artikels
55(1)a) EPÜ vorliegt, spielt es eine
Rolle, welche Absichten derjenige
verfolgt, der "mißbräuchlich"
handelt.*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated

9 February 1995

T 585/92 - 3.3.2*

(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon
Members: I. A. Holliday
J. A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Appellant:
Unilever PLC, et al

Opponent/Respondent:

- (1) Bayer AG
(2) Procter & Gamble E.T.C.
(3) Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien

Headword: Deodorant detergent/
UNILEVER

Article: 54, 55, 56, 83, 84, 87, 123 EPC

Keyword: "Sufficiency - yes - in light
of appellant's further experiments" -
"Clarity and support - yes" - "Priority
- in order" - "Novelty - yes" -
"Inventive step - yes" -
"Evident abuse in relation to
applicant - early publication by
Brazilian Patent Office not
considered to be so"

Headnote

*I. Where a patent application is pub-
lished early by a government agency
as a result of an error, this is not of
necessity an abuse in relation to the
applicant within the meaning of
Article 55(1)(a) EPC, however
unfortunate and detrimental its
consequences may turn out to be.*

*II. In order to determine whether
there is an abuse within the meaning
of Article 55(1)(a) EPC, the state of
mind of the "abuser" is of
importance.*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 9 février 1995

T 585/92 - 3.3.2*

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: I. A. Holliday
J. A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant:
Unilever PLC et autres

Opposant/intimé:

- (1) Bayer AG
(2) Procter & Gamble E.T.C.
(3) Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien

Référence: Composition détergente
déodorante/UNILEVER

Article: 54, 55, 56, 83, 84, 87, 123 CBE

Mot-clé: "Exposé suffisant - oui -
compte tenu des nouvelles expérien-
ces réalisées par le requérant"
"Revendications claires et fondées
sur la description - oui" - "Priorité -
parfaitement admissible" - "Nou-
veauté - oui" - "Activité inventive -
oui" - "Abus évident à l'égard du
demandeur - publication anticipée
par l'Office brésilien des brevets non
considérée comme un tel abus"

Sommaire

*I. Si une administration publie par
erreur une demande de brevet avant
la date prévue, cette publication
anticipée, si malencontreuses et pré-
judiciables qu'en soient les
conséquences, ne constitue pas
nécessairement un abus à l'égard du
demandeur au sens de l'article
55(1)a) CBE.*

*II. L'état d'esprit de l'auteur de
l'abus est un élément important à
prendre en considération lorsqu'il
s'agit de déterminer s'il y a abus au
sens de l'article 55(1)a) CBE.*

* 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 Fotokopier-
gebühr 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 Office 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 Bureau d'information de
l'OEB à Munich, moyennant versement d'une taxe de
photocopie de 1,30 DEM par page.

Sachverhalt und Anträge

I. Daseuropäische Patent Nr. 0 003 172, das sich auf die Verwendung einer desodorierenden Reinigungsmittelzusammensetzung und eine Methode zur Unterdrückung von unangenehmem Körpergeruch bezieht, wurde mit 15 Ansprüchen auf der Grundlage der am 10. Januar 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität der britischen Anmeldung 1286/78 vom 12. Januar 1978 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 79 300 039.9 erteilt.

II. Gegen das erteilte Patent wurden drei Einsprüche eingelegt. Von den zahlreichen Entgegenhaltungen, die während des Einspruchsverfahrens angeführt wurden, sind folgende Dokumente auch für die vorliegende Entscheidung noch relevant:

BR-A-81-7604601 (1)
GB-A-838 240 (3)
DE-A-2 433 703 (6)
DE-A-2 805 767 (15)

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, hielt aber den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem von den Dokumenten (1) und (6) gebildeten nächstliegenden Stand der Technik sowohl für neu als auch für erfinderisch; den Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ betrachtete sie als begründet. ...

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein. Am 9. Februar 1995 fand eine mündliche Verhandlung statt.

V. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer einen neuen Hauptantrag und fünf Hilfsanträge ein. Einen sechsten Hilfsantrag wollte er in der mündlichen Verhandlung stellen. Die vom Beschwerdeführer sowohl im schriftlichen Verfahren als auch in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

...

Der Beschwerdeführer erklärte sich mit den Feststellungen der Einspruchsabteilung in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit im großen und ganzen einverstanden. Er wies allerdings darauf hin, daß über die Frage, ob die vorzeitige Veröffentlichung des Dokuments (1) durch das brasilianische Patentamt einen Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ darstelle, in keiner Phase des Verfahrens entschieden worden sei.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 003 172 relating to the use of a deodorant detergent composition and a method for suppressing human body mal-odour was granted on the basis of fifteen claims contained in European patent application No. 79 300 039.9, filed on 10 January 1979 and claiming priority from British application 1286/78 filed on 12 January 1978.

II. Three oppositions were filed against the granted patent. Of the numerous documents cited during the opposition, the following remain relevant to the present decision:

BR-A-81-7604601 (1)
GB-A-838 240 (3)
DE-A-2 433 703 (6)
DE-A-2 805 767 (15)

III. The opposition division revoked the patent whilst the claimed subject-matter was held to be both novel and inventive vis-à-vis the closest prior art as represented by documents (1) and (6); the opposition division considered the objection under Article 100(b) EPC to be well founded. ...

IV. The appellant lodged an appeal against the said decision. Oral proceedings took place on 9 February 1995.

V. With the grounds of appeal, the appellant submitted a new main request, together with five auxiliary requests. The appellant sought to file a sixth auxiliary request at the oral proceedings. The arguments of the appellant both during the written procedure and at the oral proceedings may be summarised as follows:

...

The appellant agreed in general with the findings of the opposition division in respect of novelty and inventive step. However, the appellant pointed out that the question as to whether the early publication of document (1) by the Brazilian Patent Office constituted an abuse in terms of Article 55(1)(a) EPC had not been decided at any point in the proceedings.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 003 172, relatif à l'utilisation d'une composition détergente déodorante et à une méthode pour supprimer les odeurs corporelles désagréables, a été délivré sur la base de quinze revendications contenues dans la demande de brevet européen n° 79300039.9, déposée le 10 janvier 1979, qui revendiquait la priorité de la demande britannique n° 1286/78 déposée le 12 janvier 1978.

II. Trois oppositions ont été formées contre le brevet qui avait été délivré. Parmi les nombreux documents cités au cours de l'opposition, les documents qui demeurent pertinents dans le cadre de la présente décision sont les suivants:

BR-A-81-7604601 (1)
GB-A-838 240 (3)
DE-A-2 433 703 (6)
DE-A-2 805 767 (15)

III. La division d'opposition a révoqué le brevet, bien qu'elle ait considéré que l'objet revendiqué était nouveau et impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche, tel que représenté par les documents (1) et (6). Elle a jugé en effet fondée l'objection qui avait été soulevée au titre de l'article 100 b) CBE. ...

IV. Le titulaire du brevet a formé un recours contre ladite décision. Une procédure orale a eu lieu le 9 février 1995.

V. Avec son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a présenté une nouvelle requête principale, ainsi que cinq requêtes subsidiaires. Il a tenté de déposer une sixième requête subsidiaire lors de la procédure orale. Les arguments qu'il a invoqués durant la procédure écrite et au cours de la procédure orale peuvent se résumer comme suit:

.....

Le requérant a accepté d'une manière générale les conclusions de la division d'opposition en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive. Toutefois, il a fait observer qu'à aucun stade de la procédure l'Office n'avait tranché la question de savoir si la publication anticipée du document (1) par l'Office brésilien des brevets constituait un abus au sens de l'article 55(1)a) CBE.

Für Dokument (1), eine am 14. Juli 1976 in Brasilien eingereichte Anmeldung, war ursprünglich die Priorität mehrerer GB-Anmeldungen in Anspruch genommen worden; die älteste dieser Anmeldungen war am 15. Juli 1975 eingereicht worden. Nach brasilianischem Patentrecht hätte das Dokument (1) am 16. August 1977 veröffentlicht werden müssen. Am 31. Dezember 1976 verzichtete der Anmelder jedoch auf alle beanspruchten Prioritäten, was zu einem Aufschub der Veröffentlichung um 12 Monate hätte führen müssen. Trotz dieses Prioritätsverzichts wurde die Anmeldung versehentlich am 16. August 1977, d. h. vor dem Prioritätstag des Streitpatents, veröffentlicht.

VI. ...

Die Beschwerdegegner wollten die Argumente des Beschwerdeführers hinsichtlich der vorzeitigen Veröffentlichung des brasilianischen Dokuments (1) nicht gelten lassen. Diese sei zwar auf ein Versehen des brasilianischen Patentamts zurückzuführen, aber nach Auffassung der Beschwerdegegner sei ein solches Versehen nicht als "offensichtlicher Mißbrauch" im Sinne des Artikels 55 (1) a)EPÜ zu betrachten.

...

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der am 3. August 1992 eingereichten Hauptanträge oder eines der Hilfsanträge 1, 2, 6, 3, 4 oder 5, die mit Ausnahme des dritten Hilfsantrags ("Hilfsantrag 6") alle am 3. August 1992 eingereicht worden waren.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen (Hauptantrag)

...

3. Ausreichende Offenbarung (Art. 83EPÜ)

...

4. Klarheit und Stützung (Art. 84 EPÜ)

...

5. Priorität (Art. 87EPÜ)

...

Document (1) was filed in Brazil on 14 July 1976 and originally claimed priority from several GB applications, the earliest having a filing date of 15 July 1975. Under Brazilian patent law, it would have been due for publication on 16 August 1977. However, on 31 December 1976, the applicant abandoned all the claimed priorities which should have delayed the publication for a further 12 months. Notwithstanding this abandonment of priority, the application was erroneously published on 16 August 1977, i.e. before the priority date of the patent in suit.

VI. ...

The respondents contested the appellant's arguments concerning the early publication of the Brazilian document (1). Although this related to a mistake on the part of the Brazilian Patent Office, the respondents did not consider such a mistake to be an "evident abuse" within the meaning of Article 55(1)(a) EPC.

...

VIII. The appellant requested that the contested decision be set aside and the patent maintained on the basis of the main requests filed on 3 August 1992 or on the basis of either one of auxiliary requests 1, 2 or 6 or 3 or 4 or 5 of which all but the third auxiliary request (labelled "Auxiliary Request 6") were filed on 3 August 1992.

The respondents requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Amendments (main request)

...

3. Sufficiency (Article 83 EPC)

...

4. Clarity and support (Article 84 EPC)

...

5. Priority (Article 87 EPC)

...

Le document (1), à savoir la demande déposée au Brésil le 14 juillet 1976, revendiquait initialement la priorité de plusieurs demandes GB, dont la plus ancienne avait été déposée le 15 juillet 1975. Conformément à la loi brésilienne sur les brevets, la demande brésilienne aurait dû être publiée le 16 août 1977, mais le 31 décembre 1976, le demandeur avait renoncé à toutes les priorités qu'il avait revendiquées, ce qui aurait dû retarder la publication de douze mois; néanmoins, à la suite d'une erreur, la demande avait été publiée le 16 août 1977, c'est-à-dire avant la date de priorité du brevet en litige.

VI. ...

Les intimés ont contesté les arguments avancés par le requérant au sujet de la publication anticipée de la demande brésilienne par l'Office brésilien des brevets (document 1). Bien que cette publication ait eu lieu par erreur, les intimés n'ont pas considéré que cette erreur constituait un "abus évident" au sens de l'article 55(1)(a) CBE.

...

VIII. Lerequérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base des pièces correspondant à la requête principale déposée le 3 août 1992 ou à l'une quelconque des requêtes subsidiaires 1, 2, 6, 3, 4 ou 5, qui ont toutes été déposées le 3 août 1992, à l'exception de la troisième requête subsidiaire (dénommée "requête subsidiaire 6").

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Lerecours est recevable.

2. Modifications (requête principale)

...

3. Exposé suffisant de l'invention (article 83 CBE)

...

4. Revendications claires et fondées sur la description (article 84 CBE)

...

5. Priorité (article 87 CBE)

...

6. Mißbrauch (Art. 55 EPÜ)

6.1 In der Entscheidung T 173/83 (ABI. EPA 1987, 465) war die Frage, ob die Ausdrücke "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 55 (1) EPÜ und "Tag der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 89 EPÜ rechtlich unterschiedliche Bedeutungen haben, wie dies die Regeln für die Auslegung von Verträgen vorschreiben (vgl. das in der Entscheidung G 1/83, ABI. EPA 1985, 60 zitierte Wiener Übereinkommen), zwar geprüft, aber bewußt nicht beantwortet worden. Die Kammer stellt dennoch fest, daß die ausführliche rechtliche Erörterung in der vorstehend genannten Entscheidung (siehe Nr. 5 der Entscheidungsgründe) wohl zu der Schlußfolgerung führen würde, die zu ziehen die Kammer in dem betreffenden Fall aber nicht für erforderlich erachtet hatte, daß den Ausdrücken tatsächlich eine unterschiedliche Bedeutung zukommt.

6.1.1 Auch wenn die Kammer volles Verständnis für das im Namen eines der Einsprechenden vorgebrachte Argument zeigt, wonach im Interesse der Harmonisierung das EPA automatisch der Entscheidung eines nationalen schweizerischen Gerichts folgen sollte, in der ebenfalls die vorstehend genannte Schlußfolgerung gezogen wird, so kann sie dennoch nicht gelten lassen, daß die Harmonisierung des Patentrechts im Wege einer Anpassung des EPÜ - auch wenn dieses nicht völlig eindeutig ist - an Einzelentscheidungen erfolgen sollte, die von nationalen Gerichten der Vertragsstaaten getroffen werden und mehr oder weniger zufälligen Charakter haben.

6.2 Im vorliegenden Fall jedoch läßt sich die Frage der unschädlichen Offenbarung dadurch klären, daß man entscheidet, ob die versehentliche Veröffentlichung durch das brasilianische Patentamt rechtlich einen **offensichtlichen Mißbrauch** im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ darstellte. In diesem Zusammenhang brachten die Beschwerdegegner vor, das brasilianische Patentamt sei eine Behörde einer souveränen Regierung und unterliege deshalb ebenso wie die brasilianische Regierung keinerlei Beschränkungen bei der Behandlung der bei ihm eingereichten Patentanmeldungen. Da souveräne Regierungen und ihre Behörden somit völlig frei nach eigenem Belieben vorgehen könnten, könne die versehentliche Veröffentlichung a priori nicht "verwerflich" sein. Auf eine Frage der Kammer an einen der Beschwerdegegner machten diese von Rechts

6. Abuse (Article 55 EPC)

6.1 The question whether or not the terms "filing of the European patent application" in Article 55(1)EPC and "the date of filing the European patent application" in Article 89 EPC do in law have different meanings, as the rules of construing and interpreting statutes enjoins (see the Vienna Convention as discussed in G 5/83, OJ EPO 1985, 64), had been considered but deliberately left undecided in decision T 173/83, OJ EPO 1987, 465. The board nonetheless observes that the detailed legal reasoning set out in the above decision (see para. 5 of the "reasons") would lead to the conclusion, which the board in that case however did not find necessary to draw, that the terms do indeed bear a different meaning.

6.1.1 Whilst this board fully understands the point submitted on behalf of one of the opponents that, in the interests of harmonisation, a Swiss national courts decision, also arriving at the above conclusion, should automatically be followed by the EPO, it cannot accept the premiss that the harmonisation of patent laws should proceed by adjusting and adapting the EPC, even where it was ambiguous, to the random individual findings of the national courts of the contracting states.

6.2 However, in the present case the issue of non-prejudicial disclosure can be resolved by deciding whether the mistaken publication by the Brazilian Patent Office did in law amount to **evident abuse** under Article 55(1)EPC. In this connection, the respondents submitted that since the Brazilian Patent Office was an agency of a sovereign government, it as well as its government was completely unfettered in its actions in relation to patent applications made to the BPO. Thus, given that sovereign governments and their agencies were completely free to do as they pleased, there could be, a priori, "nothing reprehensible" in the mistaken publication. In answer to a question put to one of the respondents by the board, they submitted as a matter of law that all evident abuse under Article 55(1)EPC had to be reprehensible, and since in the

6. Abus (article 55 CBE)

6.1 La décision T 173/83, publiée au JO OEB 1987, 465, avait à dessein posé sans la trancher la question de savoir si les termes "le dépôt de la demande de brevet européen" figurant à l'article 55(1)CBE et "la date du dépôt de la demande de brevet européen" figurant à l'article 89 CBE revêtaient un sens différent d'un point de vue juridique, comme le voudraient les règles d'interprétation des législations et traités (cf. la discussion relative à la Convention de Vienne dans la décision G 6/83, JO OEB 1985, 67). La Chambre observe toutefois que le raisonnement juridique détaillé qui avait été développé dans la décision susmentionnée (cf. point 5 des "motifs") tendait à montrer - bien que la chambre compétente n'ait pas jugé utile de tirer une telle conclusion - que ces termes revêtaient en fait un sens différent.

6.1.1 Si la Chambre est tout à fait d'accord pour reconnaître que pour des raisons d'harmonisation, comme l'a fait valoir le représentant de l'un des opposants, l'OEB devrait suivre automatiquement une décision d'une juridiction nationale suisse qui serait elle aussi parvenue à la conclusion exposée ci-dessus, elle ne peut admettre pour autant que l'harmonisation des législations sur les brevets devrait conduire à adapter les dispositions de la CBE, même ambiguës, pour tenir compte des conclusions qui ont pu être tirées dans certains cas particuliers par des juridictions nationales des Etats contractants.

6.2 Toutefois, dans la présente affaire, pour pouvoir conclure à la non-opposabilité de la divulgation, il suffit de décider si la publication effectuée par erreur par l'Office brésilien des brevets constitue en droit un **abus évident** au sens de l'article 55(1)CBE. A cet égard, les intimés ont allégué que l'Office brésilien des brevets étant une administration d'un Etat souverain, il peut, tout comme son gouvernement, agir comme il l'entend à l'égard des demandes de brevets déposées auprès de ses services. Ainsi, les gouvernements souverains et leurs administrations étant totalement libres d'agir à leur guise, cette publication erronée n'avait, a priori, "rien de répréhensible". En réponse à une question posée par la Chambre à l'un des intimés, celui-ci a allégué que d'un point de vue juridique, tout abus évident au sens de l'article

wegen geltend, daß jeder offensichtliche Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ verwerflich zu sein habe; da dies aber im vorliegenden Fall nicht zutreffen könne, gehöre die brasilianische Patentanmeldung zum Stand der Technik.

6.3 Als Gegenargument brachte der Beschwerdeführer vor, daß sich das brasilianische Patentamt an brasilianisches Recht zu halten habe und daß die versehentliche Veröffentlichung der Patentanmeldung durch das brasilianische Amt einen Rechtsbruch darstelle und deshalb verwerflich sei. Auch wenn er dies nicht ausdrücklich erklärte, so erkannte der Beschwerdeführer mit seiner Argumentation implizit die Richtigkeit der Behauptung an, jeder offensichtliche Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ habe verwerflich zu sein.

6.4 Selbst wenn durch die Veröffentlichung der Patentanmeldung brasilianisches Recht verletzt worden sein sollte, so muß diese Verletzung als solche nach Ansicht der Kammer nicht zwangsläufig gleichbedeutend sein mit einem **offensichtlichen Mißbrauch** zum Nachteil des Anmelders. Jede Regierung kann, ebenso wie ihre Behörden, subjektive Rechte verletzen, einschließlich der hier in Frage stehenden gewerblichen Rechte. Allerdings stellt nicht jede Verletzung örtlichen Rechts einschließlich des brasilianischen Patentrechts zwangsläufig einen Mißbrauch zum Nachteil der Rechte des Anmelders dar. Ob örtliches Recht verletzt oder beachtet wird, ist - mit anderen Worten - kein relevantes, geschweige denn entscheidendes Kriterium dafür, ob ein offensichtlicher Mißbrauch zum Nachteil der Rechte des Anmelders im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ vorliegt. Der in Artikel 55 EPÜ verwendete Begriff "Mißbrauch" ist nämlich weder mit einer bloßen Nichtbeachtung noch mit einer klaren Verletzung der Rechte des Anmelders gleichbedeutend; die beiden Begriffe decken sich nicht. Es mag zwar durchaus zutreffen, daß jeder Mißbrauch der Rechte eines Anmelders auch mit einer Beeinträchtigung oder Verletzung seiner Rechte verbunden ist, aber das Gegenteil ist nicht zwangsläufig der Fall. Wie nachstehend erläutert, ist es bei einem Mißbrauch von entscheidender Bedeutung, welche Absichten derjenige verfolgt, der "mißbräuchlich" handelt.

6.5 Die Art dieser Absichten ergibt sich zwangsläufig aus dem persönlichen und spezifischen Verhältnis zu dem Anmelder oder wird zumindest dadurch beeinflußt. Wenn es zur

instant case this could not apply, the Brazilian patent application did form part of the prior art.

6.3 In rebuttal the appellant submitted that the Brazilian Patent Office had to follow Brazilian law, and that its mistaken publication of the patent application breached that law and was therefore reprehensible. Although he did not state it expressly, this submission implicitly acknowledged the truth of the proposition that all evident abuse under Article 55(1) EPC had to be reprehensible.

6.4 In the board's judgment even if the publication of the patent application had infringed Brazilian law, that in itself may or may not be tantamount to an **evident abuse** in relation to the applicant. All governments, as well as their agencies can infringe personal rights, including commercial rights of the kind here involved. However, not everything done in infringement of local laws, including Brazilian patent laws is of necessity an abuse in relation to applicants' rights. In other words, the infraction or the observance of local laws is not relevant to, let alone decisive to, the existence of an evident abuse in relation to the applicant's rights within the meaning of Article 55(1)(a) EPC. The reason for this is that the term "abuse" as used in Article 55 EPC is not the equivalent of either a mere breach or a clear infringement of the applicant's rights: the two terms are not coterminous. Whilst it may well be true that all abuse of an applicant's rights also involves a breach or infringement of his rights, the converse is not necessarily true. In the case of an abuse, as explained below, the state of mind of the "abuser" is of decisive importance.

6.5 The nature of that state of mind must either be engendered or at least be influenced by his personal and specific relationship with the applicant. Normally where unautho-

55(1) CBE impliquait un acte répréhensible, mais que comme l'on n'avait pas affaire en l'occurrence à un acte répréhensible, la demande de brevet brésilien devait être considérée comme comprise dans l'état de la technique.

6.3 Le requérant a réfuté cet argument en alléguant que l'Office brésilien des brevets devait se conformer à la loi brésilienne, et que comme la publication par erreur de la demande de brevet enfreignait cette loi, elle constituait un acte répréhensible. Sans le dire expressément, le requérant reconnaissait par là-même implicitement que tout abus évident au sens de l'article 55(1) CBE implique un acte répréhensible, comme l'avait affirmé un des intimés.

6.4 De l'avis de la Chambre, même si la publication de la demande de brevet avait enfreint la loi brésilienne, cette infraction ne constituait pas forcément en soi un **abus évident** à l'égard du demandeur. Tous les gouvernements, ainsi que leurs administrations, peuvent être amenés à porter atteinte à certains droits de la personnalité, et notamment à des droits commerciaux comme ceux dont il est question dans la présente espèce. Toutefois, toute infraction à la législation nationale, et en particulier à la loi brésilienne sur les brevets, ne constitue pas nécessairement un abus commis à l'égard des droits du demandeur. En d'autres termes, le respect ou le non-respect de la législation nationale n'est pas un élément important, et encore moins un élément décisif à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a abus évident à l'égard des droits du demandeur au sens de l'article 55(1) a) CBE. En effet, le terme "abus", tel qu'il est employé à l'article 55 CBE, ne désigne pas soit une simple atteinte aux droits du demandeur, soit une violation caractérisée de ces droits : les deux termes ne se recouvrent pas. Si l'on peut admettre que tout abus à l'égard des droits d'un demandeur implique également une atteinte à ces droits ou une violation de ces droits, l'inverse n'est pas forcément vrai. Dans le cas d'un abus, comme la Chambre va l'expliquer ci-après, l'état d'esprit de l'auteur de l'abus est un élément décisif.

6.5 L'état d'esprit de l'auteur de l'abus doit avoir été, sinon provoqué, tout au moins influencé par la relation personnelle particulière que l'auteur de cet abus entretient avec

unerlaubten Offenbarung von Informationen kommt, hat der Geber der vertraulichen Informationen dem Empfänger in der Regel eine rechtlich durchsetzbare Geheimhaltungspflicht auferlegt. Diese Verpflichtung kann aus den Umständen der Offenbarung selbst herrühren oder, wie dies meistens der Fall ist, in einer ausdrücklichen Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung festgelegt sein. In beiden Fällen ist dem Empfänger der Informationen bekannt bzw. müßte ihm bekannt sein, welche wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen eine unerlaubte Offenbarung aller Voraussicht nach hat. Wenn eine solche Offenbarung entweder vorsätzlich geschieht, um einen Schaden (hier: wirtschaftlichen Schaden) zu verursachen, oder in voller Kenntnis (vgl. Vermutung) des Schadens, der sich hieraus ergeben würde bzw. vernünftigerweise zu erwarten wäre, so käme dies einem Mißbrauch zum Nachteil des Inhabers der Informationen gleich. Andere Maßstäbe gelten allerdings bei einer Offenbarung durch einen Informationsempfänger, der nicht in einem persönlichen oder spezifischen Vertragsverhältnis zu dem Offenbarenden steht, sondern lediglich der Öffentlichkeit gegenüber generell verpflichtet ist, einer Offenbarung vorzubeugen. Im Falle einer solchen Offenbarung infolge bloßer Unachtsamkeit oder eines tatsächlichen Irrtums ist - so verhängnisvoll und nachteilig deren Folgen auch sein mögen - die erforderliche tatsächliche Kenntnis bzw. Vermutung des Schadens und somit eine schuldhaftige Unachtsamkeit nicht gegeben, so daß sie auch nicht als offensichtlicher Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ betrachtet werden kann.

6.6 Wie durch Herrn Dr. Tongs Erklärung bestätigt wird, ging im vorliegenden Fall die Offenbarung durch das brasilianische Patentamt auf einen "bedauerlichen Irrtum" zurück, und bedauerliche Irrtümer bzw. einfache Fehler dürfen nicht, wie vorstehend dargelegt, als "Mißbrauch" und schon gar nicht als **offensichtlicher** Mißbrauch gewertet werden, der gemäß Artikel 55 (1) a) EPÜ als verwerflich gilt. Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Kammer der Ansicht, daß die Veröffentlichung der brasilianischen Anmeldung nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers

risied disclosure of information takes place, there exists a legally enforceable obligation of confidence between the giver and the recipient of the confidential information. This confidentiality may arise from the circumstances of the disclosure or, as is more often the case, be brought about by an express confidentiality or secrecy agreement. In both cases the recipient of the information would know or should know the likely commercial and legal consequences of any unauthorised disclosure. Such a disclosure, made either with actual intent to cause harm (here commercial damage), or with actual knowledge (cf. constructive knowledge) that some such harm would or could reasonably be expected to result from it, would amount to an abuse in relation to the owner of the information. Different criteria apply to a disclosure by a recipient of information who does not stand in any personal or specific contractual relationship to the discloser but merely owes to the public a general duty to prevent disclosure. Such a disclosure made by dint of mere inadvertence or a genuine mistake, however unfortunate and detrimental its results may turn out to be, is not tainted with the necessary amount of actual or constructive knowledge and therefore culpable inadvertence so as to turn it into an evident abuse within the terms of Article 55(1)(a)EPC.

6.6 In the present case, as confirmed by Dr Tong's declaration, the disclosure by the Brazilian Patent Office was a result of a "lamentable error", and lamentable errors or simple mistakes do not, as was said before, qualify as "abuse", let alone **evident** abuse, which is the standard of reprehensibility laid down by Article 55(1)(a)EPC. For the above reasons, the board finds that the publication of the Brazilian application was not made in consequence of an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor and that, accordingly, the application does form part of the state of the art for the purposes of Articles 54 and

le demandeur. Normalement, en cas de divulgation non autorisée d'informations, il existe entre celui qui donne l'information confidentielle et celui qui la reçoit une obligation de secret, dont le non-respect peut entraîner des poursuites judiciaires. Cette confidentialité peut tenir aux circonstances dans lesquelles s'est effectuée la divulgation ou, comme c'est le plus souvent le cas, elle peut découler d'un accord exprès de confidentialité ou de secret. Dans les deux cas, celui qui reçoit l'information connaît ou devrait connaître les conséquences juridiques et commerciales probables d'une divulgation non autorisée. Devrait être considérée comme un abus commis à l'égard du détenteur de l'information une divulgation qui aurait ainsi été effectuée soit avec une véritable intention de nuire (en l'occurrence, de provoquer un dommage commercial), soit avec une pleine connaissance (cf. connaissance présumée) des dommages qui seraient causés ou qui risqueraient vraisemblablement d'être causés. La situation est toutefois différente lorsque celui qui divulgue l'information qu'il a reçue n'entretient aucune relation personnelle ou contractuelle particulière avec celui qui lui a divulgué des informations, et est seulement tenu d'une manière générale envers le public de ne pas divulguer les informations qu'il a reçues. Si malencontreuses ou préjudiciables que puissent être dans ce cas les conséquences d'une divulgation par inadvertance ou du fait d'une erreur caractérisée, l'auteur de la divulgation ne connaît pas suffisamment ou ne peut être réputé connaître suffisamment ces conséquences et n'a donc pas agi avec la négligence coupable qui serait nécessaire pour qu'il puisse être considéré qu'il a commis un abus évident au sens de l'article 55(1)a)CBE.

6.6 Dans la présente affaire, comme l'a confirmé la déclaration de M. Tong, la divulgation par l'Office brésilien des brevets était imputable à une "erreur regrettable", et des erreurs regrettables ou de simples fautes ne sauraient, comme nous l'avons signalé plus haut, être qualifiées d'"abus", et encore moins "d'abus évident", ce qui est le critère prévu à l'article 55(1)a)CBE pour qu'un acte puisse être qualifié de répréhensible. Pour toutes ces raisons, la Chambre estime que la publication de la demande brésilienne ne résultait pas d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, et qu'en

zurückging und daß die Anmeldung folglich für die Zwecke der Artikel 54 und 56 EPÜ zum Stand der Technik gehört.

7. Aufgabe und Lösung

...

8. Neuheit

...

9. Erfinderische Tätigkeit

...

10. Da die Kammer beschlossen hat, dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattzugeben, braucht auf die Hilfsanträge nicht mehr eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls die Beschreibung entsprechend zu ändern.

56 EPC.

7. Problem and solution

...

8. Novelty

...

9. Inventive step

...

10. Since the board has decided to allow the appellant's main request, it is no longer necessary to consider the auxiliary requests.

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 with the order to maintain the patent on the basis of the main request with consequential amendment to the description if necessary.

conséquence, cette demande est bien comprise dans l'état de la technique au sens des articles 54 et 56 CBE.

7. Problème et solution

...

8. Nouveauté

...

9. Activité inventive

...

10. La Chambre ayant décidé de faire droit à la requête principale du requérant, il n'y a plus lieu d'examiner les requêtes subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base de la requête principale et, le cas échéant, de modifier la description en conséquence.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 1. März 1995
T 597/92 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. P. Bracke
J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Blaschim S. p. A.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Syntex Pharmaceuticals International Limited

Stichwort: Umlagerungsreaktion/
BLASCHIM

Artikel: 54 (2), 56, 87 (1), 107, 123 (2) und (3) EPÜ

Schlagwort: "Hauptantrag - kein Disclaimer ohne konkreten Neuheitsangriff" - "erster Hilfsantrag - Neuheit (bejaht); erfinderische Tätigkeit (bejaht) - nicht naheliegende Lösung"

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 1 March 1995
T 597/92 - 3.3.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: P. P. Bracke
J. A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent:
Blaschim S.p.A.

Opponent/Appellant: Syntex Pharmaceuticals International Limited

Headword: Rearrangement reaction/
BLASCHIM

Article: 54(2), 56, 87(1), 107, 123(2) and (3) EPC

Keyword: "Main request - disclaimer not allowed in the absence of concrete novelty attack" - "First auxiliary request - novelty (yes); inventive step (yes) - non-obvious solution"

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 1^{er} mars 1995
T 597/92 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: A.J. Nuss
Membres: P.P. Bracke
J.A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé:
Blaschim S.p.A.

Opposant/requérant: Syntex Pharmaceuticals International Limited

Référence: Réaction de réarrangement/
BLASCHIM

Article: 54(2), 56, 87(1), 107 et 123(2) et (3) CBE

Mot-clé: "Requête principale - disclaimer non autorisé lorsque la nouveauté n'est pas concrètement mise en cause" - "Première requête subsidiaire - nouveauté (oui); activité inventive (oui); solution non évidente"

Leitsatz

Im EPÜ findet sich keine Rechtsgrundlage dafür, daß ein Disclaimer zu erfunderischer Tätigkeit verhelfen könnte. Auf einen Disclaimer darf nur ausnahmsweise zur Vermeidung einer Neuheitsschädlichen Vorwegnahme zurückgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen.

Ein hypothetischer Neuheitsangriff in einem möglichen Verfahren vor einem nationalen Gericht, der nicht durch beim EPA aktenkundige Schriftsätze oder Beweismittel belegt ist, ist nach dem EPÜ kein hinreichender Grund für die Zulassung eines Disclaimers.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 23. Februar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 200 211.1, für die die Priorität der beiden italienischen Voranmeldungen Nr. 2 018 780 vom 26. Februar 1980 und Nr. 2 404 580 vom 7. August 1980 beansprucht worden war, wurde das europäische Patent Nr. 0 035 305 mit 13 Ansprüchen erteilt.

II. Gegen das europäische Patent legten drei Parteien Einspruch ein, von denen zwei ihren Einspruch allerdings später zurücknahmen, so daß letztlich nur die Ansprüche 1 bis 4 des Patents unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ angefochten wurden, auf dessen Grundlage der einzige verbliebene Einsprechende den Widerruf des Patents beantragte.

Von der Vielzahl der im Einspruchsverfahren angezogenen Entgegenhaltungen erwiesen sich nur die folgenden Dokumente als relevant:

(1) eine experimentelle Dissertation von Graziano Castaldi mit dem Titel "Synthese von pharmazeutisch interessanten Arylessigsäuren: Reaktionen von α -Haloalkylarylketonen und ihrer Methylketale mit Silber(I)-Salzen"

Headnote

There is no basis in the EPC for the substantiation of inventive step by way of disclaimer. This method may only be used by way of exception for avoiding anticipation, if the subject-matter of a claim cannot be restricted on the basis of the original disclosure in positive terms without unduly impairing its clarity and conciseness.

A hypothetical novelty attack in possible proceedings before a national court, unsupported by pleadings or evidence on the file before the EPO, is not a sufficient reason under the EPC for allowing a disclaimer.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 81 200 211.1, filed on 23 February 1981, was granted as European patent No. 0 035 305 with 13 claims, whereby priority was claimed from two earlier Italian applications, namely Nos. 2 018 780 of 26 February 1980 and 2 404 580 of 7 August 1980.

II. Although notices of opposition were filed against the European patent by three parties, the withdrawal of two of the three filed oppositions resulted in the patent being opposed under Article 100(a) EPC to the extent of only claims 1 to 4, on the basis of which the revocation of the patent was requested by the sole opponent left.

From the numerous documents cited during the opposition only the following remained relevant:

(1) an experimental graduate thesis by Graziano Castaldi "Synthesis of Arylacetic acids of Pharmaceutical Interest: Reactions of α -Haloalkylarylketonen and their Methyl Ketals with Silver (I) Salts";

Sommaire

Rien dans la CBE n'indique que l'on peut fonder l'existence d'une activité inventive au moyen d'un disclaimer. Un disclaimer n'est admis exceptionnellement, pour éviter la destruction de la nouveauté par une antériorité, que lorsqu'il n'est pas possible de restreindre en termes positifs l'objet d'une revendication en se fondant sur la divulgation initiale, sans nuire indûment à la clarté et à la concision de l'exposé.

Le risque d'une éventuelle contestation de la nouveauté de l'invention devant les tribunaux d'un Etat contractant ne saurait constituer une raison suffisante au sens de la CBE pour admettre un disclaimer dès lors que ni les arguments présentés à l'OEB, ni les pièces figurant au dossier ne prouvent que ce risque est réel.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 200 211.1 en date du 23 février 1981, revendiquant la priorité de deux demandes déposées en Italie le 26 février et le 7 août 1980 sous les nos 2 018 780 et 2 404 580, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 035 305, comportant 13 revendications.

II. Trois oppositions ont été formées contre ce brevet, mais deux d'entre elles ont été retirées; invoquant les motifs énoncés à l'article 100a) CBE uniquement en ce qui concerne les revendications 1, 2, 3 et 4, le seul opposant restant en lice a demandé la révocation du brevet.

Sur les nombreux documents cités au cours de la procédure d'opposition, quatre seulement sont restés pertinents:

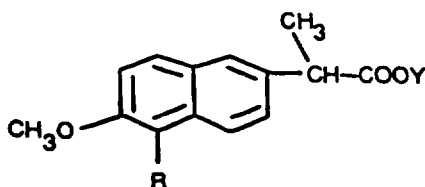
1) Une thèse de doctorat de M. Graziano Castaldi, intitulée "Sintesi di acidi Arilacetici di interesse farmaceutico: Reazione di α -Alo-Alchilarilchetoni e loro Metilchetali con sali di Argento" (Synthèse d'acides arylacétiques présentant un intérêt pharmaceutique: Réactions de cétones d' α -haloalkylaryle et de leurs cétals de méthyle avec des sels d'argent (I)).

- (2) J. Am. Chem. Soc., 93, 711 - 716 (1970)
 (3) Tetrahedron Letters, Nr. 32, 3 013 - 3 016 (1973)
 (4) Tetrahedron, 30, 141 - 149 (1974)

III. Mit einer am 24. April 1992 ergangenen begründeten Entscheidung, die am 12. März 1992 bereits mündlich verkündet worden war, wurde das Patent gemäß dem vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gestellten Hauptantrag in geändertem Umfang aufrechterhalten.

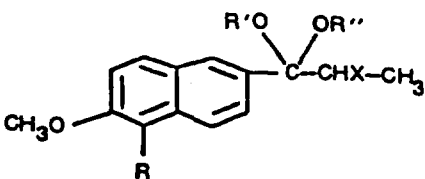
Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel:



worin
 R ein Wasserstoff- oder ein Bromatom bedeutet und

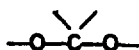
Y einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, einen Halogenalkylrest mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeutet, wobei man Verbindungen der allgemeinen Formel:



worin
 R die oben angegebene Bedeutung besitzt,
 R' einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeutet,

R'' einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeutet,

R' und R'' zusammen einen Alkylenrest mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen bedeuten, der zusammen mit der

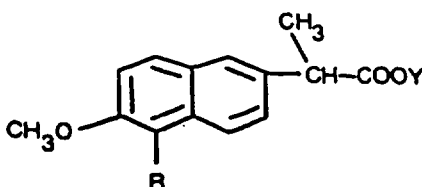


- (2) J. Am. Chem. Soc., 93, 711 to 716 (1970);
 (3) Tetrahedron Letters, No. 32, 3 013 to 3 016 (1973); and
 (4) Tetrahedron, 30, 141-149 (1974).

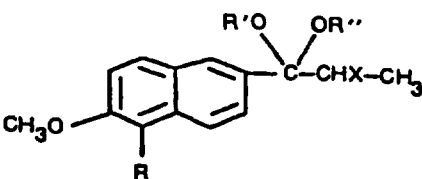
III. By a decision issued orally on 12 March 1992, with the reasoned decision being issued on 24 April 1992, the patent was maintained in amended form according to the main request submitted by the patentee during the oral proceedings before the opposition division.

Claim 1 according to the main request read as follows:

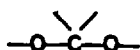
"1 A process for preparing products having general formula:



wherein
 R is selected from the group comprising a hydrogen and a bromine atom; and
 Y is selected from the group comprising an alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms, a haloalkyl radical having from 2 to 6 carbon atoms and a benzyl radical; which comprises the rearrangement of products having general formula



wherein
 R has the above-mentioned meaning;
 R' is selected from the group comprising an alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and a benzyl radical;
 R'' is selected from the group comprising an alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and a benzyl radical;
 R' and R'', together, are an alkylenyl radical having 2-6 carbon atoms which, together with the

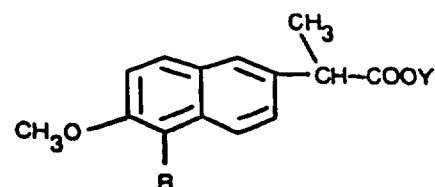


- 2) J. Am. Chem. Soc., 93, pp. 711 à 716 (1970);
 3) Tetrahedron Letters, N°32, pp. 3 013 à 3 016 (1973), et
 4) Tetrahedron, 30, pp. 141-149 (1974).

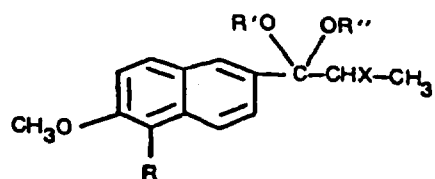
III. Par décision orale en date du 12 mars 1992, dont les motifs ont été publiés le 24 avril 1992, le brevet a été maintenu sous une forme modifiée, conformément à la requête principale présentée par le titulaire du brevet lors de la procédure orale devant la division d'opposition.

La revendication 1 selon la requête principale est libellée comme suit :

"1. Procédé de préparation de produits répondant à la formule générale :



dans laquelle
 R est choisi dans le groupe consistant en un atome d'hydrogène et un atome de brome ; et
 Y est choisi dans le groupe consistant en un radical alkyle en C1-C6, un radical haloalkyle en C2-C6, et un radical benzyle ; qui consiste à soumettre à réarrangement des produits répondant à la formule générale



dans laquelle
 R a la signification indiquée ci-dessus ;
 R' est choisi dans le groupe consistant en un radical alkyle en C1-C6 et un radical benzyle ;
 R'' est choisi dans le groupe consistant en un radical alkyle en C1-C6 et un radical benzyle ;
 R' et R'' forment ensemble un radical alkyène en C2-C6 qui, avec le groupe



Gruppe einen heterocyclischen Ring bildet, und X ein Halogenatom darstellt, in Gegenwart einer Lewis-Säure mit Ausnahme von Ag⁺ umlagert".

Die Ansprüche 2 bis 5 hingen von Anspruch 1 ab, die Ansprüche 6 bis 13 betrafen als Ausgangsmaterialien für das beanspruchte Verfahren geeignete Ketale.

IV. Die Einspruchsabteilung vertrat im wesentlichen die Auffassung, daß die frühere Priorität nur für die besondere Ausführungsform gemäß Anspruch 5, wonach es sich bei der Lewis-Säure um CuCl handle, wirksam beansprucht werden könne und daß die Entgegenhaltung 1, die vor dem Anmeldetag, nämlich am 10. April 1980, öffentlich zugänglich gemacht worden sei, demnach als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gelte.

Die Ansprüche 1 bis 4 wurden dennoch für neu und erfinderisch befunden.

Die Einspruchsabteilung wertete die Dissertation (Entgegenhaltung 1), die eine ähnliche Umlagerungsreaktion beschreibe, wie sie bei Verwendung eines aktiven Silbersalzes im Rahmen des beanspruchten Verfahrens ablaufe, als relevantesten Stand der Technik. Eine erfinderische Tätigkeit erkannte sie vor allem deshalb an, weil i) bei der entsprechenden Umlagerungsreaktion gemäß der Dissertation wohl kein Ketal als Zwischenprodukt entstehe und weil beim beanspruchten Verfahren erstmals erkannt worden sei, daß ii) sich die betreffende Umlagerungsreaktion nicht nur mit Silbersalzen, sondern auch mit anderen Lewis-Säuren erreichen lasse und iii) bei Verwendung dieser Lewis-Säuren ein Umlagerungsmittel in kleineren als stöchiometrischen Mengen verwendet werden könne.

Die Entgegenhaltungen 2 bis 4 enthielten nach Einschätzung der Einspruchsabteilung keine relevanten zusätzlichen Informationen.

V. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer (Einsprechende) Beschwerde ein.

Am 1. März 1995 wurde eine mündliche Verhandlung abgehalten, in der der ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführer nicht vertreten war.

group, forms a heterocyclic ring;

X is a halogen atom in the presence of a Lewis acid, excluding Ag⁺."

Claims 2 to 5 were dependent on claim 1 and claims 6 to 13 related to ketals suitable as starting materials in the claimed process.

IV. The opposition division held essentially that the earlier priority could not be validly claimed, except for the particular embodiment covered by claim 5 which specifies that the Lewis acid is CuCl, and, consequently, that document (1), which was made publicly available before the application date, namely on 10 April 1980, was state of the art according to Article 54(2) EPC.

Nevertheless, claims 1 to 4 were found to be novel and inventive.

In particular, the opposition division took the view that the thesis (1), describing a rearrangement reaction analogous to the claimed one when using an active silver salt was the most relevant state of the art. The principal reason for accepting inventive step was that (i) no ketal was considered to form as an intermediate in the corresponding rearrangement reaction according to the thesis, (ii) in the claimed process it was recognised for the first time that not only silver salts could be used for effecting the concerned rearrangement reaction but also other Lewis acids and (iii) it was recognised for the first time that by using these Lewis acids a rearranging agent can be used in less than stoichiometric proportions.

Documents (2) to (4) were not considered to provide any relevant additional information.

V. The appellant (opponent) lodged an appeal against this decision.

Oral proceedings, at which the duly summoned appellant was not represented, were held on 1 March 1995.

forme un anneau hétérocyclique;

X représente un atome d'halogène, en présence d'un acide de Lewis, à l'exclusion d'Ag⁺."

Les revendications 2 à 5 étaient dépendantes de la revendication 1, et les revendications 6 à 13 avaient trait à des cétales pouvant servir de produits de départ dans le procédé revendiqué.

IV. La division d'opposition a essentiellement considéré que la priorité des documents antérieurs ne pouvait pas être valablement revendiquée, sauf en ce qui concerne le mode de réalisation particulier décrit dans la revendication 5, où il est précisé que l'acide de Lewis est du CuCl; par conséquent, le document (1), publié le 10 avril 1980, c'est-à-dire avant le dépôt de la demande de brevet, représentait bien l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

La division d'opposition a néanmoins estimé que l'objet des revendications 1 à 4 était nouveau et impliquait une activité inventive.

Elle a notamment considéré que le document (1) (la thèse de M. Castaldi), dans lequel est décrite une réaction de réarrangement comparable à celle revendiquée lorsqu'elle fait intervenir un sel d'argent actif, représentait l'état de la technique le plus pertinent. Les principales raisons l'ayant amenée à reconnaître qu'il y avait activité inventive sont les suivantes: i) la réaction de réarrangement décrite dans la thèse n'était pas censée entraîner la formation de cétales comme agents intermédiaires, ii) dans le procédé revendiqué, il a été pour la première fois admis que, pour provoquer la réaction de réarrangement en question, on pouvait utiliser non seulement des sels d'argent, mais également d'autres acides de Lewis et iii) pour la première fois, on s'est rendu compte qu'avec ces acides de Lewis, on pouvait employer un agent de réarrangement dans des concentrations inférieures aux proportions stoechiométriques.

Il n'a pas été considéré que les documents 2, 3 et 4 apportaient d'autres informations valables.

V. Le requérant (opposant) s'est pourvu contre cette décision.

La procédure orale, à laquelle le requérant, dûment cité, n'était pas représenté, a eu lieu le 1^{er} mars 1995.

In seinen Schriftsätzen machte der Beschwerdeführer im wesentlichen geltend, daß sich das beanspruchte Verfahren ganz offensichtlich aus dem Stand der Technik herleiten lasse, weil i) aus der Dissertation durch Silber(I)-Ionen unterstützte Umlagerungsreaktionen von Ketalen bekannt seien, die mit denjenigen des beanspruchten Verfahrens strukturell verwandt seien, und ein Fachmann erkannt hätte, daß ii) Silbersalze Lewis-Säuren sind und iii) somit auch andere Lewis-Säuren als Silber(I)-Salze zur Unterstützung des beanspruchten Umlagerungsverfahrens verwendet werden könnten.

Zur Untermauerung dieses Vorbringens legte der Beschwerdeführer eine Erklärung von Professor R. Gompper vor, der ebenso wie der Beschwerdeführer auf zahlreiche weitere Dokumente verwies.

Darüber hinaus argumentierte der Beschwerdeführer, es sei bekannt, daß die Umlagerung von α -Halogenketonen durch die Reaktion des Umlagerungsmittels mit dem α -Halogenatom ausgelöst werde und daß Silberhalide praktisch nicht löslich seien. Daher habe es nahegelegen, als Umlagerungsmittel statt Silber Lewis-Säuren zu verwenden, die mit Haliden besser lösliche Salze bildeten, so daß der Katalysator weiterhin in Lösung zur Verfügung stehe und das Umlagerungsmittel in geringeren als stöchiometrischen Mengen verwendet werden könne.

Schließlich habe ein Vergleichsversuch den Nachweis erbracht, daß Kupfer- und Silberoxid für die beanspruchte Umlagerungsreaktion eine ähnliche katalysierende Wirkung hätten.

VI. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) brachte in seinen Schriftsätzen und in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor, daß das beanspruchte Verfahren erfinderschon sei, weil i) sich keine der Entgegenhaltungen auf dasselbe Ausgangsketal oder dieselben Reaktionsprodukte wie das beanspruchte Verfahren erstreckte und ii) auch keiner der Entgegenhaltungen zu entnehmen sei, daß das Silbersalz in dem in der Dissertation beschriebenen Verfahren als Lewis-Säure fungiere und durch eine ganze Klasse von Verbin-

In his written submissions the appellant essentially contended that the claimed process was obviously derivable from the prior art, because (i) rearrangement reactions of structurally similar ketals as the one in the claimed process assisted by silver (I) ions were known from the thesis, (ii) a skilled man would have recognised that silver salts are Lewis acids and (iii) consequently, the skilled man would have recognised that other Lewis acids than silver (I) salts could be used to assist the claimed rearrangement process.

In support of this submission, a declaration by Professor R. Gompper was filed. In this declaration, as in the argument of the appellant, reference was made to a large number of additional references.

In addition, the appellant argued that it was known that the rearrangement of α -haloketones was initiated by the reaction of the rearranging agent with the α -halo atom and that it was known that silver halides were practically insoluble. Consequently, it would have been obvious to replace silver as rearranging agent by Lewis acids forming more soluble salts with halides, thus keeping the catalyst available in solution and enabling the use of less than stoichiometric amounts of the re-arranging agent.

Finally, there was evidence by way of a comparative test that copper oxide and silver oxide had similar activities in catalysing the claimed rearrangement reaction.

VI. In their written submissions and during the oral proceedings on appeal, the respondent (proprietor of the patent) submitted that the claimed process was inventive, because (i) none of the cited documents involved the same starting ketal or the same reaction products as the claimed process and (ii) it was not suggested in any of the cited documents that the silver salt in the process described in the thesis acted as a Lewis acid and could be replaced by an entire class of compounds, let alone by one of the

Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant a essentiellement fait valoir que le procédé revendiqué découlait à l'évidence de l'état de la technique; en effet, i) des réactions du type de celle obtenue en suivant ce procédé, consistant à provoquer le réarrangement de cétales de structure similaire en faisant intervenir des ions (I) d'argent, étaient déjà connues d'après le document (1) (la thèse); ii) un homme du métier pouvait se rendre compte que les sels d'argent sont des acides de Lewis et iii) par conséquent, il pouvait lui venir à l'esprit que, pour parvenir à la réaction de réarrangement revendiquée, on pouvait utiliser des acides de Lewis autres que des sels (I) d'argent.

Une note du Professeur R. Gompper a été remise à l'appui de cette argumentation. Dans cette note, comme dans le mémoire exposant les motifs du recours, de nombreux autres documents sont cités à titre de référence.

Le requérant a en outre fait valoir que le déclenchement du réarrangement des α -halocétone par la réaction de l'agent de réarrangement avec l'atome d'alpha-halogène était un phénomène connu, de même que le fait que les halogénures d'argent sont pratiquement insolubles. Aussi était-il évident que l'on pouvait utiliser comme agent de réarrangement non pas de l'argent mais des acides de Lewis formant des sels plus solubles avec les halogénures, ce qui permettait de conserver le catalyseur sous forme d'une solution et donc d'employer l'agent de réarrangement dans des concentrations inférieures aux proportions stoechiométriques.

Enfin, un essai comparatif avait démontré que l'oxyde de cuivre et l'oxyde d'argent agissent de la même manière et provoquent par catalyse la réaction de réarrangement revendiquée.

VI. Dans ses conclusions écrites ainsi que lors de la procédure orale devant la chambre de recours, l'intimé (titulaire du brevet) a soutenu que le procédé revendiqué impliquait une activité inventive dans la mesure où i) aucun des procédés décrits dans les documents cités n'utilisait comme produits de départ des cétales identiques à ceux employés dans le procédé revendiqué, ni ne faisait intervenir les mêmes produits de réaction et ii) aucun de ces documents ne suggérerait que le sel d'argent employé dans

dungen oder gar eines der in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags genannten Metallsalze ersetzt werden könnte.

Da es nicht naheliege, das Silbersalz durch ein anderes chemisches Mittel zu ersetzen, seien die vom Beschwerdeführer vorgelegten Vergleichsdaten ohne Belang.

VII. Die beiden Einsprechenden, die ihren Einspruch zurückgenommen hatten, nach Artikel 107 EPÜ aber am Verfahren beteiligt waren, reichten im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahmen oder Anträge ein.

VIII. Der Beschwerdeführer hielt an seinem schriftlichen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Widerruf des europäischen Patents fest.

Der Beschwerdegegner beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent entweder auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Ansprüche (Hauptantrag) oder auf der Grundlage eines der in der mündlichen Beschwerdeverhandlung am 1. März 1995 eingereichten Anspruchssätze nach dem ersten oder zweiten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

IX. Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag entspricht dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag mit dem Unterschied, daß am Ende die Worte "in Gegenwart einer Lewis-Säure mit Ausnahme von Ag⁺" durch folgende Formulierung ersetzt wurden:

"in Gegenwart einer Lewis-Säure, die als Katalysator wirkt und aus den organischen und anorganischen Salzen von Kupfer, Magnesium, Calcium, Zink, Cadmium, Barium, Quecksilber, Zinn, Antimon, Wismut, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel und Palladium ausgewählt wird".

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, das Patent auf der Grundlage des ersten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

metal salts mentioned in claim 1 of the first auxiliary request.

Finally, he argued that, since it was not obvious to replace the silver salt by another chemical agent, the comparative data provided by the appellant were not relevant.

VII. The two opponents, who withdrew their oppositions but were both parties as of right under Article 107 EPC, did not submit any comments or requests during the appeal.

VIII. The appellant maintained his written request that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked.

The respondent requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of the claims submitted during the oral proceedings before the opposition division as a main request, or on the basis of one of the sets of claims according to the first or second auxiliary request, provided during the oral proceedings of 1 March 1995.

IX. Claim 1 according to the first auxiliary request reads as claim 1 according to the main request, with the difference that at the end the words "in the presence of a Lewis acid, excluding Ag⁺" were replaced by

"in the presence of a Lewis acid acting as a catalyst and selected from the organic and the inorganic salts of copper, magnesium, calcium, zinc, cadmium, barium, mercury, tin, antimony, bismuth, manganese, iron, cobalt, nickel and palladium".

X. At the conclusion of the oral proceedings, the board's decision to maintain the patent on the basis of the first auxiliary request was announced.

le procédé décrit dans la thèse agissait comme un acide de Lewis et que l'on pouvait le remplacer par toute une classe de composés, a fortiori par l'un des sels de métaux énumérés dans la revendication 1 selon la première requête subsidiaire.

L'intimé a enfin allégué que puisqu'il n'était pas évident que l'on pouvait remplacer le sel d'argent par un autre produit chimique, les données fournies par le requérant à titre de comparaison n'étaient pas pertinentes.

VII. Les deux opposants qui avaient retiré leur opposition mais étaient de droit parties à la procédure en vertu de l'article 107 CBE n'ont fait aucun commentaire devant la Chambre de recours, et n'ont pas formulé la moindre requête.

VIII. Le requérant a maintenu ce qu'il avait demandé par écrit, à savoir l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen.

L'intimé quant à lui a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu soit sur la base des revendications présentées à titre de requête principale lors de la procédure orale devant la division d'opposition, soit sur la base de l'un des jeux de revendications selon l'une des deux requêtes subsidiaires présentées durant la procédure orale le 1^{er} mars 1995.

IX. La revendication 1 selon la première requête subsidiaire est libellée dans les mêmes termes que la revendication 1 selon la requête principale, à ceci près qu'à la fin, les mots "en présence d'un acide de Lewis autre que Ag⁺" ont été remplacés par :

"en présence d'un acide de Lewis agissant comme un catalyseur et choisi parmi les sels organiques et inorganiques du cuivre, du magnésium, du calcium, du zinc, du cadmium, du baryum, du mercure, de l'étain, de l'antimoine, du bismuth, du manganèse, du fer, du cobalt, du nickel et du palladium".

X. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé qu'elle avait décidé de maintenir le brevet sur la base de la première requête subsidiaire.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Da der Einspruch des Beschwerdeführers nur gegen die Ansprüche 1 bis 4 des Streitpatents gerichtet war, ist die Kammer nicht befugt, hier auf die Erzeugnisansprüche 6 bis 13 einzugehen. Die Änderung des abhängigen Anspruchs 5 gemäß dem Haupt- oder dem ersten Hilfsantrag hat der Beschwerdegegner vorgenommen, um den Einspruchsgründen vor dem Hintergrund einer unsicheren Prioritätslage wirkungsvoll zu begegnen; daher wird auch geprüft, ob Anspruch 5 den Erfordernissen des EPÜ genügt (s. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, insbesondere Nrn. 7, 10 und 11 der Entscheidungsgründe).

3. Hauptantrag

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 ist durch einen Disclaimer beschränkt worden, der die Ausführung des beanspruchten Verfahrens in Gegenwart von Silber(I)-Ionen ausschließt.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein Disclaimer jedoch nur ausnahmsweise zugelassen werden, um einem Anspruch, der eine Überschneidung mit dem Stand der Technik aufweist, die Neuheit zu sichern, und zwar auch dann, wenn sich in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine Stützung für den Ausschluß des Überschneidungsbereichs findet (s. T 4/80, ABI. EPA 1982, 149 und T 433/86 vom 11. Dezember 1987, die nicht im ABI. EPA veröffentlicht ist); ein Disclaimer darf aber in anderen als solchen Ausnahmefällen nicht dazu benutzt werden, einem Anspruch zu erfinderischer Tätigkeit zu verhelfen, da die Einführung eines Disclaimers dann faktisch auf nichts anderes als auf die Aufnahme eines neuen, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht vorhandenen (negativen) Merkmals des Gegenstands hinausläuft, was gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt (s. T 170/87, ABI. EPA 1989, 441). Auf einen Disclaimer darf also, wie bereits in der Entscheidung T 4/80 festgestellt wurde, nur ausnahmsweise zur Vermeidung einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme zurückgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Since the patent in suit had been opposed by the appellant to the extent of only claims 1 to 4, product claims 6 to 13 cannot be considered here as the board has no power so to do. Since the amendment in dependent claim 5 according to the main or first auxiliary request results from the necessity for the respondent to find an adequate response to the opposition grounds in an uncertain priority situation, it will also be considered whether claim 5 meets the requirements of the EPC (see G 9/91, OJ EPO 1993, 408, in particular items 7, 10 and 11 of the reasons).

3. Main request

The process claimed in claim 1 has been restricted by a disclaimer excluding the possibility of carrying out the claimed process in the presence of silver (I) ions.

However, according to established board of appeal case law a disclaimer can only be allowed in rather exceptional circumstances, so as to make a claim which overlaps with the state of the art novel, even in the absence of support for the excluded matter in the originally filed application (see T 4/80, OJ EPO 1982, 149, and T 433/86 dated 11 December 1987, not published in OJ EPO), but cannot be used to render a claim inventive, in the absence of such exceptional circumstances, since the introduction of a "disclaimer" in that case amounts in fact to nothing else than the insertion of a new (negative) feature in terms of subject-matter not present in the originally filed application, which is contrary to the requirement of Article 123(2) EPC (see T 170/87, OJ EPO 1989, 441). Thus, as already stated in decision T 4/80, a disclaimer may only be used by way of exception for avoiding claim anticipation, if the subject-matter of a claim cannot be restricted on the basis of the original disclosure in positive terms without unduly impairing its clarity and conciseness, which is a clear indication that the patentee should normally use positive technical features when a restriction of the claim becomes necessary under the pressure of a

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Etant donné que l'opposition formée par le requérant contre le brevet litigieux ne concernait que les revendications 1 à 4, il n'est pas possible d'examiner ici les revendications de produit 6 à 13; la Chambre n'ena d'ailleurs pas le droit. Comme la modification de la revendication dépendante 5 selon la requête principale ou selon la première requête subsidiaire découlait de la nécessité pour l'intimé de trouver une réponse adéquate aux arguments développés par l'opposant, à un moment où la situation en matière d'antériorité était incertaine, la Chambre doit également vérifier si la revendication 5 remplit les conditions fixées par la CBE (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408, notamment les points 7, 10 et 11 de l'exposé des motifs).

3. Requête principale

L'objet de la revendication 1 a été restreint par un disclaimer indiquant qu'il est exclu que le procédé revendiqué puisse être mis en oeuvre en présence d'ions (I) d'argent.

Toutefois, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, un disclaimer ne peut être admis que dans des circonstances assez exceptionnelles, lorsqu'il s'agit de conférer un caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication se recoupant avec l'état de la technique, même si rien dans la demande initiale ne sert de support à l'élément exclu (cf. décisions T 4/80, JO OEB 1982, 149, et T 433/86 en date du 11 décembre 1987, non publiée dans le JO de l'OEB); en dehors de ces cas d'exception, un disclaimer ne peut en aucune façon être utilisé pour rendre inventif l'objet d'une revendication, car cela reviendrait en fait à ajouter une nouvelle caractéristique (négative) constituant un élément non mentionné dans la demande initiale, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE (cf. décision T 170/87, JO OEB 1989, 441). Par conséquent, comme il a déjà été constaté dans la décision T 4/80, la formulation d'un disclaimer n'est admise exceptionnellement, pour éviter la destruction de la nouveauté par une antériorité, que lorsqu'il n'est pas possible de restreindre en termes positifs l'objet d'une revendication en se fondant sur la divulgation initiale, énoncée, sans nuire indûment à la clarté et à

der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen; dies deutet unmißverständlich darauf hin, daß der Patentinhaber in der Regel mit positiven technischen Merkmalen arbeiten sollte, wenn sich angesichts einer Offenbarung im Stand der Technik eine Beschränkung des Anspruchs als unumgänglich erweist.

Ein dem unveränderten, d. h. dem erteilten Anspruch 1 entsprechendes hypothetisches Verfahren ist im vorliegenden Fall in der Entgegenhaltung 1 nicht offenbart, die deshalb nicht als neuheitsschädlich angesehen werden kann. Der Disclaimer klammert also nicht einen aus der Entgegenhaltung 1 bekannten Gegenstand aus, sondern soll dem beanspruchten Verfahren in der geänderten Fassung zu erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem bereits bekannten Verfahren verhelfen, wofür das EPÜ nach Auffassung der Kammer keine Rechtsgrundlage bietet.

Der Beschwerdegegner hat die Auffassung vertreten, daß solche Disclaimer grundsätzlich auch dann zugelassen werden sollten, wenn keine Einwände gegen die Neuheit des unveränderten Anspruchs bestehen, wenn der Disclaimer also einzig und allein die erfinderische Tätigkeit sichern soll. Er macht geltend, eine solche Vorgehensweise sei durchaus vertretbar, weil sich die Beschwerdekammern nicht auf die im Beschwerdeverfahren vorliegenden Schriftsätze und Beweismittel beschränken, sondern auch das voraussichtliche Schicksal des erteilten Bündels europäischer Patente bedenken und insbesondere Neuheitseinwänden Rechnung tragen sollten, die möglicherweise später vor einem nationalen Gericht auf ein Dokument gestützt werden könnten, das nie Gegenstand des Verfahrens vor dem EPA oder den Beschwerdekammern gewesen sei. Demnach sollen Disclaimer der vom Beschwerdegegner gewünschten Art zur vorbeugenden Abwehr eines hypothetischen oder möglichen Angriffs auf die Neuheit, für den es nach Aktenlage beim EPA keinerlei Anhaltspunkte gibt, zulässig sein.

prior art disclosure.

In the present case, a hypothetical process as in present unamended claim 1, ie as granted, is not disclosed in document (1) which, therefore, cannot be regarded as novelty destroying. Consequently, the effect of the disclaimer is not to cut out subject-matter known from that document (1), but rather to create inventiveness in the amended claimed process over the process known previously, for which the board finds no basis in the EPC.

The respondent submitted, as a general principle, that such disclaimers should nevertheless be allowed even if there was no novelty objection to the unamended claim, in other words, if the sole function of the disclaimer was to create inventiveness. Such a course of action, so he submitted, was justifiable because the boards of appeal should not be restricted to the pleadings, the evidence and the arguments before them in the appeal, but ought to have regard to the likely future of the granted bundle of European patents and, in particular, have regard to novelty objections that might conceivably be made before a national court on a document that was never before in proceedings before the EPO or the boards of appeal. In other words, disclaimers of the type he sought should be allowable in order to obviate a hypothetical or possible novelty attack for which no basis exists in the material before the EPO.

la concision de l'exposé. Il est donc clair que lorsque du fait de la divulgation d'une technique antérieure, il est nécessaire de supprimer certains éléments d'une revendication, le titulaire du brevet doit normalement utiliser des caractéristiques techniques positives.

Dans la présente espèce, le document (1) ne divulgue pas un procédé comparable à celui présenté dans la version actuelle, non modifiée, de la revendication 1 sur la base de laquelle le brevet a été délivré; aussi ne peut-on pas considérer que ce document est destructeur de nouveauté. Le disclaimer n'a donc pas eu pour but d'exclure un élément connu d'après ledit document (1), mais de conférer un caractère inventif au procédé décrit dans la revendication modifiée, par rapport au procédé déjà connu; or, la Chambre est d'avis que rien dans la CBE n'autorise une telle approche.

L'intimé soutient qu'en règle générale, les disclaimers de ce type devraient néanmoins être admis, même lorsque la nouveauté de l'objet de la revendication non modifiée n'est pas contestée. En d'autres termes, ils devraient être admis même lorsqu'ils ont uniquement pour but de conférer un caractère inventif à l'objet revendiqué. Une telle démarche peut, selon lui, se justifier, car les chambres de recours ne doivent pas s'en tenir uniquement aux conclusions, documents et arguments qui leur sont soumis dans le cadre de la procédure de recours, mais doivent également envisager l'avenir probable du brevet européen, lequel est appelé à se transformer en un faisceau de brevets nationaux; les chambres de recours doivent notamment tenir compte du fait que des actions en contestation de la nouveauté, basées sur des documents n'ayant jamais été communiqués auparavant dans le cadre de la procédure devant l'OEB ou une chambre de recours, pourraient éventuellement être engagées devant les tribunaux d'un Etat contractant. En d'autres termes, les disclaimers du type de celui qu'il cherche à faire admettre devraient être autorisés de manière à éviter tout risque de contestation de la nouveauté de l'objet du brevet fondée sur des éléments non portés à la connaissance de l'OEB.

Die Kammer weiß das Bemühen des Beschwerdegegners zu würdigen, die Rechtsbeständigkeit des Patents in Erwartung seiner gerichtlichen Anfechtung in einem oder mehreren der Vertragsstaaten zu stärken. Ein solches verständliches Anliegen darf jedoch nach der gegebenen Rechtslage die Überlegungen und das Urteil der Beschwerdekammern nicht beeinflussen, die unabhängig sind und sein müssen (s. G 9/91 und G 10/91) und bei ihrer Entscheidungsfindung stets und ausschließlich von den Schriftsätzen und Beweismitteln auszugehen haben, die im Rahmen der Beschwerde als solcher eingereicht worden sind. Aus diesem Grund geht das Vorbringen des Beschwerdegegners **von vornherein** fehl.

4. Erster Hilfsantrag

4.1 Änderungen

Der Anspruchssatz gemäß dem ersten Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Anspruchssatz durch die in Anspruch 1 aufgenommene Aussage, daß die Lewis-Säure "als Katalysator wirkt", und durch die Beschränkung der verwendeten Lewis-Säuren auf organische und anorganische Salze einer bestimmten Gruppe von Metallen. Anspruch 2 ist nunmehr als abhängiger Anspruch abgefaßt. In Anspruch 5 wurde das als Lewis-Säure eingesetzte Kupferderivat auf CuCl beschränkt.

Durch eine solche Eingrenzung der verwendeten Lewis-Säuren, die Umwandlung eines unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen und die Aussage, daß die Lewis-Säuren als Katalysator wirken, wird der Schutzbereich des Patents eindeutig nicht erweitert.

Da bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung erwähnt war, daß die Lewis-Säuren als Katalysatoren wirken (s. S. 3, Zeilen 3-7), und die gemäß Anspruch 1 und 5 bei der Umlagerungsreaktion eingesetzten anorganischen und organischen Salze bestimmter Metalle schon auf Seite 3, Zeilen 15 bis 20 und 24 beschrieben waren, wird auch nichts hinzugefügt, was über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht.

Die Ansprüche 3 und 4 decken sich mit den entsprechenden erteilten Ansprüchen. Sie wurden weder

The board appreciates the respondent's eagerness to boost the validity of his patent to be expected to come under attack in the courts of one or more of the contracting states. Such an understandable desire cannot on any proper legal basis affect the deliberations and the judgment of the boards of appeal, which must and do act independently (see G 9/91 and G 10/91) and must therefore arrive at their decisions on any particular moment solely and exclusively upon the pleadings, the evidence and the arguments that have been submitted in the appeal as such. For this reason, the respondent's submission must fail **in limine**.

4. First auxiliary request

4.1 Amendments

The set of claims according to the first auxiliary request differs from the granted set of claims by the specification in claim 1 that the Lewis acid is "acting as a catalyst" and by the restriction of the used Lewis acids to organic and inorganic salts of a specific group of metals. Claim 2 was converted from an independent form into a dependent form and the cuprous derivative used as Lewis acid according to claim 5 was restricted to CuCl.

Such limitation of the used Lewis acids, the conversion of an independent claim into a dependent one and the specification that the Lewis acids act as a catalyst clearly do not extend the protection conferred by the patent.

Additionally, since it was specified in the originally filed application that the used Lewis acids act as catalysts (see page 3, lines 3 to 7) and since the inorganic and organic salts of the specific metals used in the rearrangement reaction according to claims 1 and 5 were described on page 3, lines 15 to 20 and line 24, no subject-matter extending beyond the content of the application is added.

Claims 3 and 4 are identical with the corresponding granted claims. They were neither amended nor objected

La Chambre est bien consciente du fait que si l'intimé met tant d'empressement à asseoir la validité de son brevet, c'est parce que celui-ci pourrait être attaqué devant les tribunaux d'un ou de plusieurs Etats contractants. Une telle volonté, au demeurant compréhensible, ne saurait, quelle que soit la base juridique invoquée, influencer sur les délibérations et l'opinion des chambres de recours, qui sont tenues d'agir en toute indépendance (cf. décisions G 9/91 et G 10/91), et doivent par conséquent toujours statuer en se référant uniquement aux conclusions, documents et arguments qui leur ont été soumis dans le strict cadre de la procédure de recours. Aussi la thèse de l'intimé doit-elle être rejetée **d'emblée**.

4. Première requête subsidiaire

4.1 Modifications

Le jeu de revendications selon la première requête subsidiaire diffère de celui sur la base duquel le brevet a été délivré par l'indication, dans la revendication 1, que l'acide de Lewis "agit comme un catalyseur" et que seuls peuvent être employés comme acides de Lewis les sels organiques et inorganiques de métaux d'un groupe donné. La revendication 2, indépendante dans la demande initiale, a été transformée en une revendication dépendante, et il est précisé que le seul dérivé cuivreux utilisable comme acide de Lewis suivant la revendication 5 est le CuCl.

Il est clair que le fait d'avoir introduit une restriction quant aux acides de Lewis susceptibles d'être utilisés, d'avoir transformé une revendication indépendante en une revendication dépendante et précisé que les acides de Lewis servent de catalyseurs n'a pas pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet.

De plus, étant donné qu'il était spécifié dans la demande initiale que les acides de Lewis utilisés agissent comme des catalyseurs (cf. page 3, lignes 3 à 7), et que les sels inorganiques et organiques des métaux spécifiques utilisés dans la réaction de réarrangement selon les revendications 1 et 5 étaient décrits aux lignes 15 à 20 ainsi qu'à la ligne 24 de la page 3, on ne peut pas considérer que des éléments nouveaux ont été ajoutés par rapport au contenu de la demande initiale.

Les revendications 3 et 4 sont identiques aux revendications 3 et 4 du brevet. Elles n'ont été ni modifiées,

geändert noch vom Beschwerdeführer angefochten.

Damit sind die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt.

4.2 Priorität

Für das Streitpatent wird die Priorität der am 26. Februar 1980 bzw. am 7. August 1980 eingereichten italienischen Patentanmeldungen Nr. 2 018 780 und 2 404 580 beansprucht.

Da nach Artikel 87 (1) EPÜ ein Prioritätsrecht nur für dieselbe Erfindung gewährt werden kann, muß vor der Entscheidung darüber, ob dem Streitpatent die Priorität dieser Anmeldungen zusteht, ermittelt werden, ob in ihnen jeweils **dieselbe Erfindung**, d. h. derselbe Gegenstand beschrieben wird wie im nun vorliegenden Anspruchssatz. Hauptkriterium hierfür ist, ob die beanspruchte Erfindung in den Prioritätsunterlagen entweder ausdrücklich oder durch einen unmittelbaren, eindeutigen Hinweis im Text als Ganzem inhaltlich offenbart ist.

Die italienische Patentanmeldung Nr. 2 018 780 betrifft zwar eine Umlagerungsreaktion nach Art des beanspruchten Verfahrens, nennt als Voraussetzung aber nur die Gegenwart eines Kupfer(I)-Salzes (s. S. 4, letzter Absatz, S. 6, Absatz 2 und letzter Absatz, S. 7, Zeilen 2 - 5 und 9 - 11, Beispiele 9 - 31 sowie Ansprüche 1 und 17), ohne die mögliche Verwendung eines Kupfer(II)-Salzes oder irgendeines anderen Metallsalzes für die Umlagerungsreaktion zu erwähnen.

Zudem enthalten die beiden italienischen Patentanmeldungen Nr. 2 018 780 und 2 404 580 anders als das Verfahren gemäß Anspruch 1 keinerlei Hinweis auf die mögliche Substitution des Naphthylrests in seiner 5-Stellung durch Brom.

Aufgrund dieser Unterschiede ist im beanspruchten Verfahren nicht "dieselbe Erfindung" zu erkennen wie die in den Prioritätsunterlagen beschriebene (Art. 87 (1) EPÜ). Dies bedeutet, daß für das Streitpatent auf keinen der Prioritätstage Anspruch besteht.

to by the appellant.

Consequently, the requirements of Article 123(2) and (3) EPC are met.

4.2 Priority

In the patent in suit priority is claimed from Italian patent applications Nos. 2 018 780 and 2 404 580 filed on 26 February 1980 and on 7 August 1980 respectively.

Since, according to Article 87(1) EPC, a right of priority may be enjoyed for the same invention only, in deciding whether the patent in suit is entitled to claim the priority of any of those documents, it needs to be decided whether in any of those priority documents the **same invention**, i.e. the same subject-matter, is described as in the set of claims. The main criterion in this respect is whether the claimed invention is disclosed in the priority documents as a matter of substance, either expressly or by a direct and unambiguous implication by the text, as a whole, of any of these documents.

Although Italian patent application No. 2 018 780 is concerned with a rearrangement reaction as in the claimed process, in this document only the presence of a monovalent copper salt is required (see page 4, last paragraph; page 6, second and last paragraph; page 7, lines 2 to 5 and 9 to 11; examples 9 to 31; and claims 1 and 17), without mentioning the possibility of using a cupric salt or any other metal salt for the rearrangement reaction.

Moreover, contrary to the process according to claim 1, Italian patent application No. 2 018 780 as well as Italian patent application No. 2 404 580 are completely silent about the possibility of naphthyl radical being substituted in its 5-position by bromine.

Therefore, on the basis of these differences, the claimed process cannot be regarded as one "in respect of the same invention" as that described in any of the priority documents (Article 87(1) EPC). This means that the patent in suit is not entitled to any of these priority dates.

ni remises en cause par le requérant.

Les conditions requises par l'article 123(2) et (3) CBE sont donc remplies.

4.2 Priorité

Dans le brevet litigieux, il est revendiqué la priorité des demandes de brevet italiennes n° 2 018 780 et 2 404 580 en date du 26 février 1980 et du 7 août 1980.

En vertu de l'article 87(1) CBE, un demandeur ne peut jouir d'un droit de priorité découlant d'une demande de brevet antérieure que si celle-ci se rapporte à la même invention; par conséquent, pour décider si le brevet litigieux peut revendiquer la priorité de l'un des documents susmentionnés, il convient de déterminer si les documents de priorité décrivent bien tous **la même invention**, en d'autres termes, si leur objet est le même que celui décrit dans le jeu de revendications. Le principal critère à cet égard est de se demander si l'invention revendiquée est pour l'essentiel divulguée dans ces documents de priorité, soit de manière explicite, soit par des allusions directes et sans ambiguïté dans le texte, considéré dans son ensemble, de l'un de ces documents.

Tout comme le procédé revendiqué, la demande de brevet italienne n° 2 018 780 porte sur une réaction de réarrangement, mais d'après ce document, seule la présence d'un sel de cuivre monovalent est nécessaire pour provoquer cette réaction (cf. page 4, dernier paragraphe; page 6, deuxième et dernier paragraphe; page 7, lignes 2 à 5 et 9 à 11; exemples 9 à 31, ainsi que les revendications 1 et 17); il n'est pas mentionné que l'on peut également utiliser un sel cuivrique ou le sel d'un autre métal.

Qui plus est, contrairement au procédé selon la revendication 1, les deux demandes de brevet italiennes ne précisent absolument pas que le radical naphthyle peut être remplacé dans sa position 5 par du brome.

Compte tenu de ces différences, la Chambre ne saurait considérer que le procédé revendiqué "se rapporte à la même invention" que celle décrite dans les documents de priorité (article 87(1) CBE). Le brevet en litige ne peut donc pas revendiquer la priorité de ces deux documents.

Infolgedessen gilt die Entgegenhaltung 1, die am 10. April 1980 öffentlich zugänglich gemacht wurde, als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ. Dies wurde im Beschwerdeverfahren auch nicht mehr bestritten.

4.3 Neuheit

Von allen im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren angezogenen Druckschriften ist die Entgegenhaltung 1 die einzige, die die Umlagerung von Ketalen des 2-Halogen-1-(2'-naphthyl)-1-propanons in 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure und einen Ester derselben betrifft.

Da es in der Entgegenhaltung 1 aber nur um Umlagerungsreaktionen in Gegenwart von Silber(I)-Salzen geht (s. beispielsweise S. 32, Zeilen 1 und 2 sowie letzter Absatz) und von anderen Metallsalzen keine Rede ist, nimmt diese Schrift den Anspruch 1, der sich nicht auf die Verwendung eines Silbersalzes erstreckt, nicht neuheitsschädlich vorweg. Dem hat der Beschwerdeführer auch nicht mehr widersprochen.

4.4 Erfinderische Tätigkeit

4.4.1 Beim Streitpatent geht es um ein Verfahren zur Herstellung von 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure und deren Ester durch Umlagerung eines Ketals des 2-Halogen-1-(6'-methoxy-2'-naphthyl)-1-propanons (s. S. 2, Zeilen 3 und 4).

Da die Entgegenhaltung 1 zum Stand der Technik gehört (s. Nr. 4.2), wurde von den Beteiligten nicht mehr bestritten, daß die dort beschriebene Umlagerungsreaktion in Gegenwart von Ag⁺-Ionen der relevanteste Stand der Technik ist.

Gegenstand dieser Vorveröffentlichung sind Reaktionen zur Herstellung von 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure oder von Estern derselben durch Umlagerung eines 1-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-2-halogenpropanons in Gegenwart eines Silberions, wie auf Seite 58, Absatz 2 in Kombination mit der vorletzten Verbindung in Tabelle 9 auf Seite 59 der Entgegenhaltung 1 beschrieben.

4.4.2 Ausgehend von der Entgegenhaltung 1 kann die zu lösende Aufgabe in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur Herstellung von 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure oder von Estern derselben gesehen werden.

As a consequence thereof, document (1), which was made publicly available on 10 April 1980, forms part of the state of the art according to Article 54(2) EPC. This was not contested any more during the appeal proceedings.

4.3 Novelty

From all the documents cited during the opposition and appeal proceedings, document (1) is the only one concerned with the rearrangement of ketals of 2-halo-1-(2'-naphthyl)-propan-1-one into 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid and an ester thereof.

However, since document (1) is only concerned with rearrangement reactions in the presence of silver (I) salts (see, for example, page 32, lines 1 and 2, and the last paragraph) and the presence of other metal salts is not mentioned therein, this document cannot be considered to destroy the novelty of claim 1, wherein the use of a silver salt is not embraced. This was not contested any more by the appellant.

4.4 Inventive step

4.4.1 The patent in suit is concerned with a process for preparing 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid and esters thereof via rearrangement of a ketal of 2-halo-1-(6'-methoxy-2'-naphthyl)-propan-1-one (see page 2, lines 3 and 4).

Since document (1) belongs to the state of the art (see point 4.2 supra), it was no longer disputed by the parties that the rearrangement reaction in the presence of Ag⁺ ions described in that document is the most relevant prior art.

This prior art document relates to reactions for preparing 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid or esters thereof by rearrangement reaction of a 1-(6'-methoxy-2'-naphthyl)-2-halo-propanone in the presence of a silver ion, as described in the second paragraph of page 58 in combination with the last but one compound in Table 9 on page 59 of document (1).

4.4.2 Thus, starting from document (1), the problem to be solved can be regarded as providing an alternative process for preparing 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid or esters thereof.

Par voie de conséquence, le document (1), rendu accessible au public le 10 avril 1980, faisait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE; ce fait n'a plus été contesté durant la procédure de recours.

4.3 Nouveauté

De tous les documents cités pendant les procédures d'opposition et de recours, le seul à traiter du réarrangement de cétals de 2-halo-1-(2'-naphthyl)-propanone en acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique et en un ester de cet acide est le document (1).

Toutefois, comme ce document ne traite que de réactions de réarrangement en présence de sels (I) d'argent (voir par exemple page 32, lignes 1 et 2, ainsi que le dernier paragraphe), sans mentionner la présence de sels d'autres métaux, on ne peut pas considérer qu'il détruit la nouveauté de la revendication 1, qui ne prévoit pas l'utilisation de sel d'argent. Le requérant n'a plus contesté ce point.

4.4 Activité inventive

4.4.1 Le brevet litigieux porte sur un procédé pour obtenir de l'acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique et des esters de cet acide par le réarrangement d'un cétal de 2-halo-1-(6'-méthoxy-2'-naphthyl)-propanone (cf. page 2, lignes 3 et 4).

Le document (1) ayant été considéré comme faisant partie de l'état de la technique (voir point 4.2 ci-dessus), les parties n'ont plus contesté que la réaction de réarrangement en présence d'ions d'Ag⁺ qu'il décrit constituait l'état de la technique le plus proche.

Ce document traite des réactions de réarrangement d'un 1-(6'-méthoxy-2'-naphthyl)-2 halo-propanone en présence d'un ion d'argent en vue de l'obtention d'acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique ou d'esters de cet acide, comme décrit au deuxième paragraphe de la page 58, combiné avec l'avant-dernier composé indiqué au tableau 9 de la page 59 du document (1).

4.4.2 Donc, si l'on part du document (1), on peut considérer que le problème à résoudre était de trouver un autre procédé pour préparer de l'acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique ou des esters de cet acide.

4.4.3 Diese Aufgabe wird durch Umwandlung des Ketons in ein Ketal gelöst, wobei die Umlagerungsreaktion gemäß Anspruch 1 in Gegenwart eines Metallsalzes abläuft. Die im Streitpatent enthaltenen Beispiele zeigen nach Auffassung der Kammer, daß diese Aufgabe durch das nun beanspruchte Verfahren tatsächlich glaubhaft gelöst wird.

4.4.4 Aus der Zusammenfassung der Literaturstellen über Umlagerungsreaktionen von α -Halogenalkylarylketonen im letzten Absatz auf Seite 30 der Entgegenhaltung 1 geht klar hervor, daß i) Ketale von sekundären α -Halogenalkylarylketonen wie die Ausgangsketale im beanspruchten Verfahren in Gegenwart von Silber(I)-Ionen selektiv umgelagert werden, ohne daß es zu einer Solvolyse kommt, und daß ii) eine solche Selektivität bei Behandlung von Ketonen mit Silber(I)-Ionen nicht zu beobachten ist.

Demnach kann es nicht überraschen, wenn ein Fachmann, der ein Keton, wie in Tabelle 9 der Entgegenhaltung 1 beschrieben, in eine 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure oder einen Ester derselben umwandeln und jegliche andere Reaktion wie etwa eine Solvolyse vermeiden wollte, das Keton vor der Umlagerungsreaktion in ein Ketal umwandeln würde.

4.4.5 Somit bleibt nur noch die Frage zu beantworten, ob es für den Fachmann nahegelegen hätte, das Silber(I)-Salz durch eines der in Anspruch 1 als Umlagerungsmittel genannten Metallsalze zu ersetzen.

Der Beschwerdeführer hat im wesentlichen geltend gemacht, daß ein Fachmann genau das getan hätte, weil er das Silbersalz, das bei der in der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Umlagerungsreaktion zum Einsatz kommt, als Lewis-Säure erkannt hätte und davon hätte ausgehen können, daß sich andere Lewis-Säuren wie die im beanspruchten Verfahren verwendeten Metallsalze zur Förderung der Umlagerung eignen würden.

In keiner der im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren angezogenen Entgegenhaltungen wird jedoch eine Umlagerungsreaktion eines α -Halogenalkylarylketons beschrieben oder gar empfohlen, in der das Umlagerungsmittel wegen seiner Eigenschaft als Lewis-Säure verwendet

4.4.3 This problem is solved by converting the ketone into a ketal, which rearrangement reaction is conducted in the presence of a metal salt in accordance with claim 1. In view of the examples provided in the patent in suit the board finds that the problem is indeed credibly solved by the solution now claimed.

4.4.4 From the summary of the review of the literature on the rearrangement reactions of α -haloalkylarylketones in the last paragraph on page 30 of document (1) it clearly follows that (i) ketals of secondary α -haloalkylarylketones, such as the starting ketals in the claimed process, in the presence of silver (I) ions are selectively rearranged without solvolysis and that (ii) such selectivity is not observed when ketones are treated with silver (I) ions.

Consequently, it cannot be considered as surprising that a skilled person, looking to convert a ketone, as described in Table 9 of document (1) into a 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid or an ester thereof, and wishing to avoid any other reactions, such as solvolysis, would convert the ketone into a ketal before the rearrangement reaction.

4.4.5 The only remaining question to be decided is whether or not it would have been obvious for the skilled person to substitute the silver (I) salt by any of the metal salts mentioned in claim 1 as a rearranging agent.

The appellant argued in the main that a skilled person would indeed have done so, because he would have recognised that the silver salt used in the rearrangement reaction described in document (1) was a Lewis acid, and that it could have been expected that other Lewis acids, such as the metal salts used in the claimed process, would be suitable for promoting the re-arrangement.

However, in none of the documents cited during the opposition and appeal proceedings has a rearrangement reaction of an α -haloalkylarylketone been described, let alone suggested, wherein the rearranging agent is used for the reason that it is a Lewis acid, including reactions

4.4.3 Ce problème est résolu en transformant la cétone en un cétal ; cette réaction de réarrangement est conduite en présence d'un sel de métal, comme indiqué dans la revendication 1. Au vu des exemples fournis dans le brevet litigieux, la chambre estime que le procédé revendiqué représente une manière crédible de résoudre le problème posé.

4.4.4 Un rapide examen de la liste des documents sur les réactions entraînant le réarrangement des cétones d' α -haloalkylaryle, qui figure au dernier paragraphe de la page 30 du document (1), montre clairement que, i) en présence d'ions (I) d'argent, les cétals de cétones secondaires d' α -haloalkylaryle comme ceux servant de produits de démarrage dans le procédé revendiqué sont réarrangés de manière sélective, sans solvolyse, et que, ii) on n'observe pas cette sélectivité lorsque les cétones sont traitées avec des ions (I) d'argent.

Il ne saurait donc être surprenant qu'un homme du métier souhaitant transformer une cétone du type de celles décrites au tableau 9 du document (1) afin d'obtenir un acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique, ou un ester de cet acide, et éviter toute autre réaction, comme par exemple une solvolyse, transforme la cétone en un cétal avant de lancer la réaction de réarrangement.

4.4.5 La dernière question à trancher est de savoir si, pour l'homme du métier, il était ou non évident que l'on pouvait utiliser comme agent de réarrangement non pas du sel (I) d'argent, mais l'un des sels de métaux mentionnés dans la revendication 1.

Le requérant a fait valoir en substance que c'est bel et bien ce qu'aurait fait l'homme du métier, car il se serait rendu compte que le sel d'argent utilisé dans la réaction de réarrangement décrite par le document (1) était un acide de Lewis et qu'il était probable que d'autres acides de Lewis tels que les sels de métaux employés dans le procédé revendiqué favoriseraient le réarrangement.

Cependant, aucun des documents cités lors des procédures d'opposition et de recours ne décrit ni même ne suggère une réaction de réarrangement de cétones d' α -haloalkylaryle dans laquelle l'agent de réarrangement utilisé aurait été choisi parce que c'est un acide de

würde; dies gilt auch für die Reaktionen, bei denen ein Silbersalz zum Einsatz kam.

Da es ausgewiesenes Ziel der Entgegenhaltung 1 war zu überprüfen, ob durch die Reaktion von α -Halogenalkylarylketonen mit Silber(I)-Salzen tatsächlich Ester gewonnen werden können (s. S. 32, Zeilen 1 und 2), läßt sich aus dem Beschreibungs- und Versuchsteil der Dissertation überdies keinesfalls eine Anregung zur Verwendung anderer Mittel als der genannten Silber(I)-Salze ableiten, an die zweifellos auch nie gedacht war, zumal die Dissertation die Aussage enthält, daß "anhand der gewonnenen Informationen ein **allgemeines Verfahren** (Hervorhebung durch die Kammer) für die Synthese von Arylessigsäureestern aus primären und sekundären α -Halogenalkylarylketonen und den Methylketalen von primären α -Halogenalkylarylketonen gefunden werden konnte" (S. 4, Zeilen 1 - 5). Auch auf den Seiten 19 bis 30 der Entgegenhaltung 1, die einen Überblick über die Literaturstellen zur Umlagerung von α -Halogenalkylarylketonen geben, sowie in den Entgegenhaltungen 2, 3 und 4 werden sämtliche Umlagerungsreaktionen durch Silberionen unterstützt und findet sich kein Hinweis darauf, daß für solche Reaktionen ein anderes chemisches Mittel verwendet werden könnte (s. Zusammenfassung auf S. 711 der Entgegenhaltung 2, den Absatz der Entgegenhaltung 3 auf S. 3 014 unten und S. 3 015 oben sowie die Zusammenfassung auf S. 141 der Entgegenhaltung 4).

Nach Ansicht der Kammer hat der Beschwerdeführer daher nicht nachgewiesen, daß auch nur eine der Entgegenhaltungen irgendwie darauf hingedeutet hätte, daß sich ein anderes Mittel als Silber(I)-Salze als Umlagerungsmittel für die Ausgangsketale des beanspruchten Verfahrens eignen würde.

4.4.6 Es ist nie bestritten worden, daß Silber(I)-Ionen Lewis-Säuren sind und ein Fachmann daher die auf Seite 58 der Entgegenhaltung 1 beschriebene Unterstützung der Umlagerungsreaktion durch Silber(I)-Salz im Sinne einer Unterstützung durch eine Lewis-Säure hätte verstehen **können**. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern genügt es für den Nachweis mangelnder erfinderischer Tätigkeit aber nicht, wenn ein Fachmann aus der Entgegenhaltung 1 hätte herauslesen **können**, daß es sich bei dem Silber(I)-Salz um eine

where a silver salt was used.

More particularly, since it was the object of document (1) to check the possibility of obtaining esters by the reaction of α -haloalkylarylketones with silver (I) salts (see page 32, lines 1 and 2), from the descriptive and experimental part of the thesis a suggestion of using other agents than silver (I) salts cannot be derived and was thus clearly never intended, especially since it was stated in the thesis that "the information obtained has made it possible to obtain a **general method** (emphasis added) for the synthesis of arylacetic esters from primary and secondary α -haloalkylarylketones and the methyl ketals of primary α -haloalkylarylketones" (page 4, lines 1 to 5). Furthermore, in the review of the literature on the rearrangement of α -haloalkylarylketones, presented on pages 19 to 30 of document (1) as well as in documents (2), (3) and (4), all the rearrangement reactions are assisted by silver ions and a suggestion that such reactions could be assisted by any other chemical agent cannot be found (see the abstract on page 711 of document (2); the paragraph bridging pages 3 014 and 3 015 of document (3); and the abstract on page 141 of document (4)).

Consequently, the board concludes that the appellant has not established that there was any suggestion in any of the prior art documents that any rearranging agent other than silver (I) salts would be a suitable rearranging agent for the starting ketals according to the claimed process.

4.4.6 It has never been contested that silver (I) ions are Lewis acids and, consequently, that a skilled person **could** have interpreted the silver (I) salt assisted rearrangement reaction on page 58 of document (1) as a reaction being assisted by a Lewis acid. However, according to the established case law of the boards of appeal, in order to demonstrate obviousness it is not sufficient that a skilled person **could** have interpreted document (1) in such a way that the silver (I) salt was a Lewis acid, but it must be made credible that the skilled person **would** have

Lewis, y compris en ce qui concerne les réactions faisant intervenir un sel d'argent.

Plus précisément, le document (1) avait pour objet de vérifier s'il est possible d'obtenir des esters en faisant réagir des cétones d' α -haloalkylaryle avec des sels (I) d'argent (cf. page 32, lignes 1 et 2); or rien, que ce soit dans la partie descriptive ou dans la partie expérimentale de ce document, ne suggère que l'on pourrait utiliser des agents autres que des sels (I) d'argent; cela n'a de toute évidence jamais été dans les intentions de l'auteur de la thèse, dans laquelle il est indiqué notamment que "les informations obtenues ont permis de définir une **méthode générale** (c'est la Chambre qui souligne) pour réaliser la synthèse d'esters arylacétiques à partir de cétones d' α -haloalkylaryle primaires et secondaires et des cétals méthyle de cétones primaires" (page 4, lignes 1 à 5)". De plus, toutes les réactions de réarrangement décrites dans la littérature concernant le réarrangement de cétones d' α -haloalkylaryle citée aux pages 19 à 30 du document (1), ainsi que dans les documents (2), (3) et (4), font intervenir des ions d'argent; il n'est suggéré nulle part qu'elles pourraient être obtenues au moyen d'un autre produit chimique (voir le résumé page 711 du document (2), le paragraphe allant du bas de la page 3 014 jusqu'au début de la page 3 015 du document (3), et le résumé page 141 du document (4)).

Dans ces conditions, la Chambre estime que le requérant n'a pas démontré que l'un quelconque des documents antérieurs suggérerait qu'un produit autre que les sels (I) d'argent pouvait convenir pour le réarrangement des cétals utilisés comme produits de départ conformément au procédé revendiqué.

4.4.6 Il n'a jamais été contesté que les ions (I) d'argent sont des acides de Lewis ni que, par conséquent, un homme du métier **aurait pu** assimiler la réaction de réarrangement faisant intervenir du sel (I) d'argent, telle que décrite à la page 58 du document (1), à une réaction avec un acide de Lewis. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il ne suffit pas, pour démontrer le caractère évident du procédé revendiqué, d'affirmer qu'un homme du métier **aurait pu** considérer à la lecture du document (1) que le sel (I) d'argent est un

Lewis-Säure handelte; vielmehr muß glaubhaft gemacht werden, daß der Fachmann die Entgegenhaltung tatsächlich so ausgelegt **hätte** (s. T 2/83, ABI. EPA 1984, 265).

Da sich im vorliegenden Fall im Stand der Technik nicht die geringste Andeutung findet, daß eine Umlagerungsreaktion von α -Halogenalkylarylketonen oder von deren Ketalen durch ein anderes Umlagerungsmittel als ein Silbersalz unterstützt werden könnte, konnte der Fachmann aus der Entgegenhaltung nur schließen, daß für die Umlagerungsreaktion Silberionen notwendig waren; es ist nicht ersichtlich, weshalb ein Fachmann die Reaktion so ausgelegt **hätte**, daß das Silber(I)-Ion als Lewis-Säure wirkt.

Aufgrund dessen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß es nicht nahegelegen hat, das Silber(I)-Salz in der auf Seite 58 der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Reaktion durch eine beliebige Lewis-Säure oder gar ein Salz eines der in Anspruch 1 des Streitpatents genannten spezifischen Metalle zu ersetzen.

4.4.7 Da sich aus den vorstehenden Ausführungen nur der Schluß ergibt, daß am Anmeldetag des Streitpatents der Austausch des Silber(I)-Salzes in der in der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Reaktion nicht nahelag, sind die Vergleichsdaten, die zeigen, daß Kupfer- und Silberoxid die beanspruchte Reaktion in ähnlicher Weise unterstützen, als Beweismittel für den behaupteten Mangel erfinderischer Tätigkeit ohne Belang.

4.4.8 Zur Entkräftung der Argumente, mit denen die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang begründet hat, hat der Beschwerdeführer in seinen Schriftsätzen auf eine Vielzahl von Literaturstellen verwiesen, die den Einsatz von Silbersalzen und anderen Mitteln bei Umlagerungsreaktionen ganz allgemein betreffen und die auch von Professor R. Gompper genannt wurden. Da aber keine dieser Literaturstellen relevanter als die Entgegenhaltungen 1 bis 4 war, wurden sie nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

4.4.9 Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 des ersten Hilfs-

interpreted that document accordingly (see T 2/83, OJ EPO, 1984, 265).

Because, in the present case, there is not the slightest hint in the prior art that a rearrangement reaction of α -haloalkylarylketones or ketals thereof could be assisted by any rearranging agent other than a silver salt, the skilled man could deduce from this document only that silver ions were necessary to conduct the rearrangement reaction and no reason can be seen why a skilled person **would** have interpreted the reaction in such a way that the silver (I) ion is acting as a Lewis acid.

Consequently, the board concludes that it would not have been obvious to replace the silver (I) salt in the reaction described on page 58 of document (1) by any Lewis acid, let alone by a salt of one of the specific metals mentioned in claim 1 of the contested patent.

4.4.7 Since the only conclusion from the above is that at the filing date of the patent in suit the replacement of the silver (I) salt in the reaction described in document (1) was not obvious, the comparative data showing that copper oxide and silver oxide have similar activity in assisting the claimed reaction are not relevant as evidence in support of the alleged absence of inventive step.

4.4.8 In reply to the arguments in the decision of the opposition division to maintain the patent in amended form, the appellant referred in his written submissions to a large number of references concerned with the use of silver salts and other agents in rearrangement reactions in general, which references were also cited in the declaration of Professor R. Gompper. However, since none of those documents was more relevant than any of the documents (1) to (4), these documents are not admitted into the appeal proceedings.

4.4.9 The board therefore concludes that the process claimed in claim 1 according to the first auxiliary

acide de Lewis, encore faut-il démontrer de façon crédible que c'est bien ainsi que l'homme du métier **aurait** interprété ce document (cf. T 2/83, JO OEB 1984, 265).

Comme, dans la présente espèce, l'état de la technique ne donne pas le moindre indice quant à la possibilité d'utiliser un autre agent que le sel d'argent pour faciliter le réarrangement des cétones d' α -haloalkylaryle ou de leurs cétals, la seule chose que l'homme du métier pouvait déduire de ce document était que la présence d'ions d'argent est nécessaire à la conduite de la réaction de réarrangement; la Chambre ne voit pas pourquoi l'homme du métier **aurait** interprété ce document comme signifiant que, dans cette réaction, l'ion (I) d'argent agit comme un acide de Lewis.

Par voie de conséquence, la Chambre estime qu'il n'était pas évident que l'on pouvait, dans la réaction décrite à la page 58 du document (1), remplacer le sel (I) d'argent par un acide de Lewis quelconque, ni a fortiori par le sel de l'un des métaux spécifiques mentionnés dans la revendication 1 du brevet litigieux.

4.4.7 Dans la mesure où la seule conclusion possible de ce qui précède est qu'à la date de dépôt de la demande sur la base de laquelle le brevet litigieux a été délivré, il n'était pas évident que l'on pouvait remplacer le sel (I) d'argent utilisé dans la réaction décrite dans le document (1), les données fournies à titre de comparaison pour montrer que l'oxyde de cuivre et l'oxyde d'argent peuvent de la même manière faciliter la réaction revendiquée ne constituent pas une preuve valable de l'absence d'activité inventive, comme l'affirme le requérant.

4.4.8 En réponse aux arguments développés par la division d'opposition pour expliquer sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, le requérant, dans ses conclusions écrites, a cité un grand nombre de documents portant sur l'utilisation de sels d'argent et d'autres agents dans les réactions de réarrangement en général; ces références ont également été citées dans la déclaration du Professeur R. Gompper. Mais, comme aucun de ces documents n'était plus pertinent que les documents (1) à (4), il n'en n'a pas été tenu compte lors de la procédure de recours.

4.4.9 En conclusion, la Chambre estime que le procédé visé dans la revendication 1 selon la première

antrags durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nahegelegt wurde.

Die Patentfähigkeit der Verfahrensansprüche 2 bis 5 leitet sich aus der des Anspruchs 1 ab, von dem sie abhängig sind.

5. Somit stehen die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in dem durch den ersten Hilfsantrag abgegrenzten geänderten Umfang nicht entgegen.

Eine Prüfung des zweiten Hilfsantrags erübrigt sich demnach.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent gegebenenfalls nach entsprechender Anpassung der Beschreibung auf der Grundlage des Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten.

request was not obvious in the light of the cited state of the art.

The process claims 2 to 5, which depend on claim 1, derive their patentability from that claim.

5. Consequently, the grounds of opposition do not prejudice the maintenance of the patent in amended form according to the first auxiliary request.

Therefore, there is no need to consider the second auxiliary request.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The opposition division's decision is set aside.
2. The case is remitted to the opposition division with the order to maintain the patent on the basis of auxiliary request 1 with consequential amendments to the description, if necessary.

requête subsidiaire n'était pas évident eu égard aux documents cités comme représentant l'état de la technique.

La brevetabilité des revendications de procédé 2 à 5, qui dépendent de la revendication 1, découle de la brevetabilité de cette première revendication.

5. Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition ne font par conséquent pas obstacle au maintien du brevet sous une forme modifiée selon la première requête subsidiaire.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la deuxième requête subsidiaire.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition afin que le brevet soit maintenu sur la base de la première requête subsidiaire et que les modifications éventuellement nécessaires soient apportées à la description.

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung des Präsidenten
des Europäischen Patentamts
vom 16. Februar 1996 über die
Verlängerung von Fristen
nach Regel 85 EPÜ**

1. In **Frankreich** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPU allgemein unterbrochen. Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung dauerten vom **24. November 1995 bis 17. Dezember 1995**.

2. Für Beteiligte mit Wohnsitz oder Sitz in Frankreich und ihre Vertreter mit Geschäftssitz in Frankreich erstrecken sich gegenüber dem EPA einzuhaltende Fristen, die zwischen dem 24. November 1995 und 17. Dezember 1995 abgelaufen wären, daher bis zum **18. Dezember 1995**.

3. Regel 82.2 PCT bleibt unberührt.

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice from the President of
the European Patent Office
dated 16 February 1996
concerning the extension of
time limits under Rule 85 EPC**

1. In France there has been a general interruption in the delivery of mail within the meaning of Rule 85(2) EPC. This interruption and the subsequent dislocation in postal services lasted from **24 November 1995 to 17 December 1995**.

2. For parties whose residence or principal place of business is in France and for professional representatives based there, EPO time limits which would have expired during the period 24 November 1995 to 17 December 1995 are therefore extended to **18 December 1995**.

3. Rule 82.2 PCT remains unaffected.

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Communiqué du Président de
l'Office européen des brevets,
en date du 16 février 1996,
relatif à la prorogation des
délais conformément à la
règle 85 CBE**

1. Une interruption générale du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 CBE s'est produite en **France**. L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **24 novembre 1995 au 17 décembre 1995**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège en France et pour leurs mandataires ayant leur domicile professionnel en France, les délais à observer à l'égard de l'OEB, qui seraient expirés entre le 24 novembre 1995 et le 17 décembre 1995, sont prorogés jusqu'au **18 décembre 1995**.

3. La règle 82.2 PCT n'est pas affectée.

Das EASY-Projekt kommt gut voran

EASY ist eine Software, mit der die Anmelder ihre Patentanmeldungen in elektronischer Form erstellen können. Die Zahl der Kunden, die die EPA-Version 0.5 dieser Software benutzen, nimmt rasch zu. Allerdings konnten die so erstellten Anmeldungen bislang nur direkt beim EPA in München, Den Haag und Berlin eingereicht werden (siehe hierzu die Artikel in den Amtsblättern 8/94 und 8/95).

Seit kurzem beteiligen sich einige Vertragsstaaten an dem Test; hierzu gestatten sie, daß die gemäß den Testbedingungen erstellten EASY-Anmeldungen nach Artikel 75 EPU bei ihrer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eingereicht werden.

Zur Zeit bieten dies folgende Staaten an:

Frankreich: Seit dem 15. Januar 1996 können EASY-Anmeldungen beim INPI in Paris eingereicht werden.

Großbritannien: Seit dem 5. Februar 1996 können EASY-Anmeldungen beim Patentamt in Newport und London eingereicht werden.

Schweiz: Ab 1. April 1996 können EASY-Anmeldungen beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum in Bern eingereicht werden.

Informationsveranstaltungen mit dem Ziel, die Einführung der EASY-Software zu erleichtern, haben in diesen Ländern bereits stattgefunden; weitere werden in Kürze durchgeführt. Wenn Sie an näheren Informationen über das Projekt interessiert sind, wenn Sie selbst Testbenutzer werden und/oder an einer Informationsveranstaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Arnold van Putten (Projektleiter) oder Frau Liz Parker (EASY-Helpdesk):

Europäisches Patentamt
Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)
Tel.: +31-70-340 2669
Fax: +31-70-340 3975
E-Mail: CompuServe - 100336,3413
Internet - easyhelp@epo.e-mail.com

EASY project continues to develop

EASY is software which enables applicants to prepare their patent applications in electronic form. The number of users of the EPO's 0.5 version is growing rapidly. Until now however these applications could only be filed with the EPO direct in Munich, at The Hague and in Berlin (see the articles published in OJ EPO 8/1994 and 8/1995).

A number of contracting states have recently begun to test the system. Therefore it is now possible for EASY applications which meet the test requirements to be filed with those central industrial property offices under Article 75 EPC.

This can at present be done in the following countries:

France: Since 15 January 1996 EASY applications can be filed with INPI in Paris.

United Kingdom: Since 5 February 1996 EASY applications can be filed with the Patent Office in Newport and London.

Switzerland: EASY applications can be filed with the Swiss Federal Institute for Intellectual Property in Berne from 1 April 1996.

With a view to facilitating the introduction of EASY software, information sessions have already been staged in various countries, and further sessions will be organised in the near future. If you would like more information on the EASY project, or if you would like to become a test user and/or attend an information session, please contact Arnold van Putten, EASY Project Leader, or Liz Parker at the EASY Help Desk:

European Patent Office
Patentlaan 2
NL-2280 Rijswijk (ZH)
Tel.: +31-70-340 2669
Fax: +31-70-340 3975
e-mail: CompuServe - 100336,3413
Internet - easyhelp@epo.e-mail.com

Le projet EASY continue sa progression

EASY est un logiciel qui permet aux déposants d'établir leurs demandes de brevet sous forme électronique. Le nombre d'utilisateurs de la version OEB 0.5 de ce logiciel est en rapide extension. Toutefois, jusqu'à présent, les demandes ainsi préparées ne pouvaient être déposées que directement auprès de l'OEB à Munich, La Haye et Berlin (voir à ce sujet les articles publiés aux JO 8/94 et 8/95).

Depuis peu, certains Etats contractants participent au test et permettent que les demandes EASY, préparées conformément aux conditions régissant le test, soient déposées auprès de leur service central de la propriété industrielle aux conditions énoncées à l'article 75 CBE.

Il s'agit, pour le moment, des Etats suivants :

La **France** - depuis le 15 janvier 1996 les demandes EASY peuvent être déposées auprès de l'INPI à Paris.

La **Grandé-Bretagne** - depuis le 5 février 1996 les demandes EASY peuvent être déposées auprès de l'Office des brevets à Newport et à Londres.

La **Suisse** - à partir du 1^{er} avril 1996 les demandes EASY pourront être déposées auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à Berne.

Afin de faciliter l'introduction du logiciel EASY, des sessions d'information ont déjà eu lieu dans ces différents pays et d'autres seront organisées prochainement. Aussi, si vous désirez de plus amples informations sur le projet, si vous aimeriez participer au test et/ou assister à une session d'information, veuillez contacter M Arnold van Putten, chef de projet, ou Mme Liz Parker, EASY-Assistance :

Office européen des brevets
Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk (ZH)
Tél.: +31-70-340 2669
Fax: +31-70-340 3975
E-Mail : CompuServe - 100336,3413
Internet - easyhelp@epo.e-mail.com

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****Mitglieder der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse**

1. Mitglieder der Prüfungskommission

ABI. EPA 1995, 843

Korrigendum

Die Staatsangehörigkeit von Herrn F. Andres lautet (CH) anstatt (FR).

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Prüfungskommission hat die Herren B. Quantin (FR) und F. van der Voort (NL) mit Wirkung vom 1. Januar 1996 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1997.

H. H.-J. Fischer (DE) ist seit dem 1. Januar 1996 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung

Gestützt auf Artikel 7 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994,7) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 24. Januar 1996 ihre Anweisungen (ABI. EPA 1995, 145) wie folgt:

Der Text der Rdn. 5.3 entfällt. Die Rdn. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 werden 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 und 5.8.

Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Die Änderung betrifft nur die französische Fassung des Textes.

REPRESENTATION**European qualifying examination****Members of the Examination Board and Examination Committees**

1. Members of the Examination Board

OJ EPO 1995, 843

Corrigendum

The nationality of Mr F. Andres should read (CH) and not (FR).

2. Members of the Examination Committees

The Examination Board has appointed Messrs B. Quantin (FR) and F. van der Voort (NL) with effect from 1 January 1996 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1997.

Mr H.-J. Fischer (DE) ceased to be a member of an examination committee on 1 January 1996.

Instructions to candidates concerning the conduct of the examination

Having regard to Article 7(2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1995, 145) as follows with effect from 24 January 1996:

The text of point 5.3 shall be deleted. Points 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 and 5.9 become respectively 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 and 5.8.

Instructions to candidates for preparing their answers

The amendment concerns the French version only.

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****Membres du jury d'examen et des commissions d'examen**

1. Membres du jury d'examen

JO OEB 1995, 843

Corrigendum

La nationalité de M. F. Andres doit se lire (CH) et non (FR).

2. Membres des commissions d'examen

Le jury d'examen a nommé MM. B. Quantin (FR) et F. van der Voort (NL) à compter du 1^{er} janvier 1996, membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat se terminera le 31 octobre 1997.

M. H.-J. Fischer (DE) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 1^{er} janvier 1996.

Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen

Eu égard à l'article 7(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145) comme suit, avec effet à compter du 24 janvier 1996 :

Le contenu du point 5.3 est supprimé. Les points 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.9 deviennent respectivement 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8.

Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

La deuxième phrase de la version française du point III, 9. concernant l'épreuve B, doit se lire comme suit :

"L'information pourrait être complétée par des instructions du client."

Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT -

gestützt auf die Artikel 8 Buchstabe d und 9 Absatz 2 Buchstabe d der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7) sowie auf die Regel 1 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP vom 19. Mai 1994 (ABI. EPA 1994, 595) -

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 1997 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1996 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

b) alle in dem vom EPA herausgegebenen Bericht "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987 - 1992" genannten Entscheidungen;

c) alle 1996 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und die von 1993 bis 1995 in den Sonderausgaben über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten;

d) die folgenden Entscheidungen:

JURISTISCHE

J	1/79	ABI. EPA 1980, 34
J	1/80	ABI. EPA 1980, 289
J	3/80	ABI. EPA 1980, 92
J	7/80	ABI. EPA 1981, 137
J	11/80	ABI. EPA 1981, 141
J	15/80	ABI. EPA 1981, 213
J	19/80	ABI. EPA 1981, 65
J	7/81	ABI. EPA 1983, 89
J	1/82	ABI. EPA 1982, 293
J	8/82	ABI. EPA 1984, 155
J	10/82	ABI. EPA 1983, 94
J	12/82	ABI. EPA 1983, 221
J	18/82	ABI. EPA 1983, 441
J	21/82	ABI. EPA 1984, 65
J	23/82	ABI. EPA 1983, 127
J	8/83	ABI. EPA 1985, 102
J	8/84	ABI. EPA 1985, 261
J	16/84	ABI. EPA 1985, 357
J	20/84	ABI. EPA 1987, 95
J	15/85	ABI. EPA 1986, 395
J	25/86	ABI. EPA 1987, 475
J	20/87	ABI. EPA 1989, 67

List of references to landmark decisions

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

Having regard to Articles 8(d) and 9, paragraph 2(d), of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and Rule 1 of the REE implementing provisions of 19 May 1994 (OJ EPO 1994, 595),

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 1997:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1996);

(b) All decisions mentioned in the EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987-1992";

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO in 1996 and those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law from 1993 to 1995;

(d) The following decisions:

LEGAL

J	1/79	OJ EPO 1980, 34
J	1/80	OJ EPO 1980, 289
J	3/80	OJ EPO 1980, 92
J	7/80	OJ EPO 1981, 137
J	11/80	OJ EPO 1981, 141
J	15/80	OJ EPO 1981, 213
J	19/80	OJ EPO 1981, 65
J	7/81	OJ EPO 1983, 89
J	1/82	OJ EPO 1982, 293
J	8/82	OJ EPO 1984, 155
J	10/82	OJ EPO 1983, 94
J	12/82	OJ EPO 1983, 221
J	18/82	OJ EPO 1983, 441
J	21/82	OJ EPO 1984, 65
J	23/82	OJ EPO 1983, 127
J	8/83	OJ EPO 1985, 102
J	8/84	OJ EPO 1985, 261
J	16/84	OJ EPO 1985, 357
J	20/84	OJ EPO 1987, 95
J	15/85	OJ EPO 1986, 395
J	25/86	OJ EPO 1987, 475
J	20/87	OJ EPO 1989, 67

Liste de références aux déci- sions importantes

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

vu les articles 8, lettre d et 9, paragraphe 2, lettre d du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7) et la règle 1 des dispositions d'exécution du REE en date du 9 mai 1994 (JO OEB 1994, 595),

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 1997 :

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1996),

b) toutes les décisions mentionnées dans la publication de l'OEB "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987 - 1992",

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB en 1996 et celles indiquées dans les numéros spéciaux relatifs à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB de 1993 à 1995;

d) les décisions suivantes :

JURIDIQUES

J	1/79	JO OEB 1980, 34
J	1/80	JO OEB 1980, 289
J	3/80	JO OEB 1980, 92
J	7/80	JO OEB 1981, 137
J	11/80	JO OEB 1981, 141
J	15/80	JO OEB 1981, 213
J	19/80	JO OEB 1981, 65
J	7/81	JO OEB 1983, 89
J	1/82	JO OEB 1982, 293
J	8/82	JO OEB 1984, 155
J	10/82	JO OEB 1983, 94
J	12/82	JO OEB 1983, 221
J	18/82	JO OEB 1983, 441
J	21/82	JO OEB 1984, 65
J	23/82	JO OEB 1983, 127
J	8/83	JO OEB 1985, 102
J	8/84	JO OEB 1985, 261
J	16/84	JO OEB 1985, 357
J	20/84	JO OEB 1987, 95
J	15/85	JO OEB 1986, 395
J	25/86	JO OEB 1987, 475
J	20/87	JO OEB 1989, 67

TECHNISCHE

T	15/81	ABI. EPA 1982, 2
T	26/81	ABI. EPA 1982, 211
T	11/82	ABI. EPA 1983, 479
T	37/82	ABI. EPA 1984, 71
T	146/82	ABI. EPA 1985, 267
T	152/82	ABI. EPA 1984, 301
T	172/82	ABI. EPA 1983, 493
T	13/83	ABI. EPA 1984, 428
T	169/83	ABI. EPA 1985, 193
T	170/83	ABI. EPA 1984, 605
T	204/83	ABI. EPA 1985, 310
T	6/84	ABI. EPA 1985, 238
T	32/84	ABI. EPA 1986, 9
T	192/84	ABI. EPA 1985, 39
T	25/85	ABI. EPA 1986, 81
T	66/85	ABI. EPA 1989, 167
T	149/85	ABI. EPA 1986, 103
T	17/86	ABI. EPA 1989, 297
T	378/86	ABI. EPA 1988, 386
T	2/87	ABI. EPA 1988, 264
T	293/88	ABI. EPA 1992, 220
T	200/89	ABI. EPA 1992, 46
T	516/89	ABI. EPA 1992, 436

TECHNICAL

T	15/81	OJ EPO 1982, 2
T	26/81	OJ EPO 1982, 211
T	11/82	OJ EPO 1983, 479
T	37/82	OJ EPO 1984, 71
T	146/82	OJ EPO 1985, 267
T	152/82	OJ EPO 1984, 301
T	172/82	OJ EPO 1983, 493
T	13/83	OJ EPO 1984, 428
T	169/83	OJ EPO 1985, 193
T	170/83	OJ EPO 1984, 605
T	204/83	OJ EPO 1985, 310
T	6/84	OJ EPO 1985, 238
T	32/84	OJ EPO 1986, 9
T	192/84	OJ EPO 1985, 39
T	25/85	OJ EPO 1986, 81
T	66/85	OJ EPO 1989, 167
T	149/85	OJ EPO 1986, 103
T	17/86	OJ EPO 1989, 297
T	378/86	OJ EPO 1988, 386
T	2/87	OJ EPO 1988, 264
T	293/88	OJ EPO 1992, 220
T	200/89	OJ EPO 1992, 46
T	516/89	OJ EPO 1992, 436

TECHNIQUES

T	15/81	JO OEB 1982, 2
T	26/81	JO OEB 1982, 211
T	11/82	JO OEB 1983, 479
T	37/82	JO OEB 1984, 71
T	146/82	JO OEB 1985, 267
T	152/82	JO OEB 1984, 301
T	172/82	JO OEB 1983, 493
T	13/83	JO OEB 1984, 428
T	169/83	JO OEB 1985, 193
T	170/83	JO OEB 1984, 605
T	204/83	JO OEB 1985, 310
T	6/84	JO OEB 1985, 238
T	32/84	JO OEB 1986, 9
T	192/84	JO OEB 1985, 39
T	25/85	JO OEB 1986, 81
T	66/85	JO OEB 1989, 167
T	149/85	JO OEB 1986, 103
T	17/86	JO OEB 1989, 297
T	378/86	JO OEB 1988, 386
T	2/87	JO OEB 1988, 264
T	293/88	JO OEB 1992, 220
T	200/89	JO OEB 1992, 46
T	516/89	JO OEB 1992, 436

PCT-WIDERSPRÜCHE

W	8/87	ABI. EPA 1989, 123
---	------	--------------------

Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses bedeutet nicht, daß die Bewerber nicht auch zu weiteren für die Auslegung des in Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i bis iii VEP genannten Rechts maßgebenden Entscheidungen befragt werden können.

PCT PROTESTS

W	8/87	OJ EPO 1989, 123
---	------	------------------

Publication of this list does not imply that candidates will not be tested on additional case law relevant to interpretation of the law referred to in Article 12(a)(i) to (iii) REE.

RESERVES PCT

W	8/87	JO OEB 1989, 123
---	------	------------------

La publication de la présente liste ne signifie pas que les candidats ne seront pas interrogés sur d'autres décisions ayant trait à l'interprétation du droit visé à l'article 12a)i, ii) et iii) REE.

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Kunz, Ekkehard (AT)
Agrolinz Melamin GmbH
Abteilung Patente
St. Peter-Straße 25
A-4021 Linz

BE Belgien / Belgium / Belgique

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bleukx, L.L.M. (BE)
Norsk Hydro Technology BV
Rue Neerveld 107
B-1200 Bruxelles

Dopchie, Jean-Marc (BE) - R. 102(1)
Bruyningstraat 103
B-8500 Kortrijk

Vanderborght, Henri C.F. (BE) - R. 102(1)
18 Koningin Elisabethlaan
B-1710 Dilbeek

Änderungen / Amendments / Modifications

Callewaert, Jean (BE)
Bureau Callewaert B.V.B.A.
Brusselsesteenweg 108
B-3090 Overijse

Vermeersch, Robert (BE) - R. 102(1)
Emiellei, 31
B-2930 Braischaat

Löschungen / Deletions / Radiations

Bouchoms, Maurice (BE) - R. 102(1)
26, Avenue de la Couronne
B-1050 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Rigling, Peter Daniel (CH)
Troesch Scheidegger Werner AG
Siewerdstrasse 95
Postfach
CH-8050 Zürich

Braun, Axel (DE)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Änderungen / Amendments / Modifications

Bertschinger, Christoph (CH)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Buntz, Gerhard (DE)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschriфт:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).
Address:
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).
Adresse :
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Cottong, Norbert A. (LU)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Dousse, Blasco (CH)
73, Avenue de Mategnin
CH-1217 Meyrin-Genève

Grossner, Lutz (DE)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Henrich, Werner (FR)
H.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Johansson, Lars-Erik (SE)
Patech S.A.
Case Postale 25
CH-1138 Villars-sous-Yens

Kellenberger, Marcus (CH)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Kjellsaa-Berger, Hanny (CH)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-407002 Basel

Mahé, Jean (FR)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Mezger, Wolfgang (CH)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Notegen, Eric-André (CH)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Poppe, Regina (DE)
F.Hoffmann-La Roche
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Urech, Peter (CH)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Ventocilla, Abraham (CH)
H.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Wächter, Dieter Ernst (CH)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-407002 Basel

Witte, Hubert (DE)
F.Hoffmann-La Roche AG
Patent Department (PLP)
Grenzacherstrasse 124
CH-407002 Basel

Löschungen / Deletions / Radiations

Becher, Pauline (DE) - R. 102(2)a)
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG
Patentanwälte VSP
Holbeinstrasse 36-38
Postfach 160
CH-4003 Basel

Haffter, Tobias Fred (CH) - R. 102(1)
PPS Polyvalent Patent Service AG
Mellingerstrasse 1
CH-5400 Baden

May-Grünberger, Ise (AT) - R. 102(2)a)
E. Blum & Co, Patentanwälte
Vorderberg 11
CH-8044 Zürich

Nideröst, Werner (CH) - R. 102(1)
Siemens-Albis AG
PV Patente und Verträge EP II-3
Postfach
CH-8047 Zürich

Schirner, Rolf B. (DE) - R. 102(1)
Inzlingerstraße 284
CH-4125 Riehen

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Helling, Siegfried (DE)
Ziolkowskistraße 43
D-09599 Freiberg

Luthardt, Günter (DE)
Bert-Brecht-Straße 25
D-96515 Sonneberg

Thalmair, Anton (DE)
Konradstraße 14
D-85737 Ismaning

Änderungen / Amendments / Modifications

Bockermann, Rolf (DE)
Bockermann & Ksoll
Patentanwälte
Bergstraße 159
D-44791 Bochum

- Braun, Dieter (DE)
Hagemann & Kehl
Patentanwälte
Hildesheimer Straße 133
D-30173 Hannover
- Eichler, Peter (DE)
Sturies-Eichler-Füssel
Patentanwälte
Brahmsstraße 29
D-42289 Wuppertal
- Eichstädt, Alfred (DE)
Mühläckerstraße 3
D-96117 Memmelsdorf
- Fritsche, Rainer (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Herterichstraße 18
D-81479 München
- Fuchs, Jürgen H. (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
- Füssel, Michael (DE)
Sturies-Eichler-Füssel
Patentanwälte
Hasenberger Weg 65
D-42897 Remscheid
- Görnemann, Dieter (DE)
Rechts- und Patentanwalt
Dr. Dieter Görnemann
Dahmestraße 79a
D-12526 Berlin
- Hertz, Oliver (DE)
c/o v. Bezold & Partner
Patentanwälte
Brienner Straße 52
D-80333 München
- Herzog, Markus (DE)
Patentanwälte
Weickmann und Partner
Postfach 86 08 20
D-81635 München
- Ilberg, Roland (DE)
Ilberg - Weißfloh
Patentanwälte
Am Weißiger Bach 93
D-01474 Weißig bei Dresden
- Jungblut, Bernhard Jakob (DE)
Dres. Fitzner & Christophersen
Rechts- und Patentanwälte
Habersaathstraße 58
D-10115 Berlin
- Kaden, Jutta (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Büro Berlin
Friedrichstraße 56
D-10117 Berlin
- Kaufmann, Sigfrid (DE)
Kador & Partner
Loschwitzer Straße 28
D-01309 Dresden
- Ksoll, Peter (DE)
Bockermann & Ksoll
Patentanwälte
Bergstraße 159
D-44791 Bochum
- Luderschmidt, Wolfgang (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
- Mai, Peter M. (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
- Matias, Bruno M. (DE)
Beetz & Partner
Patentanwälte
Steinsdorfstraße 10
D-80538 München
- Mehler, Klaus (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
- Moser, Herbert (DE)
Ettlinger Straße 2 c
D-76137 Karlsruhe
- Müller, Kurt (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
- Oehmke, Volker (DE)
Am Schwemmtümpfel 14
D-99441 Göttern
- Oppermann, Frank (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
- Pfeifer, Hans-Peter (DE)
Beiertheimer Allee 19
D-76137 Karlsruhe
- Polte, Willi (DE)
Kuhnen, Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising
- Preissner, Nicolaus (DE)
Michelis & Preissner
Patentanwälte
Haimhauserstraße 1
D-80802 München

- Raue, Reimund (DE)
Weiherstraße 31/2
D-88048 Friedrichshafen
- Rausch, Michael (DE)
Stenger, Watzke & Ring
Patentanwälte
Kaiser-Friedrich-Ring 70
D-40547 Düsseldorf
- Schimitzek, Erich (DE)
Mühlstraße
D-06528 Holdenstedt/Sangerhausen
- Stiller, Leonhard (DE)
CLAAS KGaA
Patentabteilung
Postfach 11 63
D-33426 Harsewinkel
- Strobel, Wolfgang (DE)
Kroher - Strobel
Rechtsanwälte - Patentanwälte
Bavariaring 20
D-80336 München
- Stutzer, Gerhard (DE)
Bogenstraße 50
D-40764 Langenfeld/Rheinland
- Tesch, Rudolf (DE)
Hauptstraße 2
Postfach 11 22
D-79360 March
- Voigt, Wolf-Rüdiger (DE)
Patentanwalt
Wolf-Rüdiger Voigt
Alter Markt 1-2
D-06108 Halle
- Walz, Erich (DE)
Grundig E.M.V.
Elektromechanische Versuchsanstalt
Max Grundig GmbH & Co.KG
D-90762 Fürth
- Weber, Gerhard (DE)
Postfach 20 29
D-89010 Ulm
- Weißfloh, Ingo (DE)
Ilberg - Weißfloh
Patentanwälte
Prellerstraße 26
D-01309 Dresden
- Weiss, Christian (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
- Weiss, Jürgen (DE)
In der Schaafsellen 8
D-51381 Leverkusen
- Wolff, Marion (DE)
Pigage-Allee 16
D-40597 Düsseldorf
- Zimmermann, Günter (DE)
Kanalstraße 6
D-71906 Freiburg
- Löschungen/ Deletions/ Radiations**
- Amersbach, Werner (DE) - R. 102(1)
Montessoristraße 8
D-89250 Senden
- Angermann, Dieter (DE) - R. 102(1)
Block 455/6
D-06124 Halle
- Berg, Gert (DE) - R. 102(1)
Tal 43
D-80331 München
- Bludau, Rolf (DE) - R. 102(1)
Allee der Kosmonauten 171
D-12679 Berlin
- Füller, Hans-Joachim (DE) - R. 102(2)a
Tal 29
D-80331 München
- Grützmann, Dieter (DE) - R. 102(1)
Geschwister-Scholl-Ring 4
D-38444 Wolfsburg
- Gudel, Diether (DE) - R. 102(2)a
Patentanwälte
Dr. Weinhold, Dannenberg
Dr. Gudel, Schubert
Große Eschenheimer Straße 39
D-60313 Frankfurt
- Heinze, Dagmar (DE) - R. 102(1)
Raoul-Wallenberg-Straße 21
D-12679 Berlin
- Kaminsky, Brigitte (DE) - R. 102(1)
Thüringer Agentur für Technologie-
transfer und Innovations-
förderung GmbH (THATI GmbH)
Gewerbepark Keplerstraße 10
D-07549 Gera
- Langer, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)
Stettenerstraße 11/1
D-74080 Heilbronn
- Oidtmann, Paul Heinz (DE) - R. 102(1)
Dr.-Ing. P.H. Oidtmann
Patentanwalt
Hampittelknapp 21
D-44388 Dortmund
- Rädisch, Stefan (DE) - R. 102(1)
Hochhausstraße 16
D-04838 Eilenburg
- Rüthning, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Lichtenrader Damm 75
D-12305 Berlin
- Schneider, Stefan (AT) - R. 102(1)
St. Ulrichstraße 33 a
D-74283 Bollschweil

Schönwald, Karl (DE) - R. 102(2)a
Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 5
D-50968 Köln

Söhnholz, Hans (DE) - R. 102(2)a
Wittelsbachstraße 14
p-40629 Düsseldorf

Starigk, Peter (DE) - R. 102(1)
Energiewerke Nord GmbH
Postfach 11 25
D-17507 Lubmin

Struck, Willi (DE) - R. 102(1)
Friedrich-Ebert-Straße 10f
D-25421 Pinneberg

Suttner, Friedrich (DE) - R. 102(1)
Landstuhler Straße 38
D-70499 Stuttgart

Thul, Leo (DE) - R. 102(1)
Dipl.-Phys. Leo Thul
Patentanwalt
Hoffmannstraße 26
D-70825 Korntal-Münchingen

Wappler, Harald (DE) - R. 102(1)
Probstheidaer Straße 113
D-04277 Leipzig

Weber, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Bayer AG
Konzernzentrale RP
Patente Konzern
D-51368 Leverkusen

Wiegand, Detlev (DE) - R. 102(1)
Kirschenstraße 74b
D-82024 Taufkirchen

Wolff, Manfred (DE) - R. 102(1)
Friedrich-Engels-Straße 102
D-15758 Zernsdorf

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Stahr, Pia (DK)
Novo Nordisk A/S
Corporate Patents
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Änderungen / Amendments / Modifications

Andersen, Hans Holger (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Carlsen, Niels G. (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Christensen, Aksel (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Englev, Peter (DK)
Chas. Hude
H.C. Andersens Boulevard 33
DK-1553 Copenhagen V

Jeppesen, Finn Heiden (DK)
c/o Heiden Patents ApS
Nørre Farimagsgade 37
DK-1364 Copenhagen K

Lassen, Erik (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Lassen, Nanna Eriksdatter (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Lind, Gunnar (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Raknes, Tor Vaa (NO)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Roerboel, Leif (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Tetens, Erik (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Von Linstow, Henrik (DK)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Löschungen / Deletions / Radiations

Andersen, William (DK) - R. 102(1)
Askevaenget 31, 1.tv.
DK-2830 Virum

Lomholt, Lars A. (DK) - R102(1)
Moellevej 26
DK-2970 Hoersholm

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Abad Palomares, Alberto (ES)
Pau Claris, 77-2.o-1.a
E-08010 Barcelona

Gonzalez Gonzalez, Pablo (ES)
Acebes-Garcia y Asociados, S.L.
ci Alberto Alcocer, 26
E-28036 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Duran Cuevas, Luis (ES) - R. 102(2)a
Córsega 289-291, 4.
E-08008 Barcelona

Isern-Cuyas, Jaime (ES) - R. 102(2)a
Avda. Pau Casals, 22
E-08021 Barcelona

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

Rémont, Claude (FR)
Brevets Rodhain & Porte
3, rue Moncey
F-75009 Paris

Smith, Bradford Lee (US)
SOSPI
14-16, rue de la Baume
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Caen, Thierry Alain (FR)
Synthelabo
22, Avenue Galilée
F-92352 Le Plessis-Robinson Cedex

Hoisnard, Jean-Claude (FR)
25, rue Albert Joly
F-78300 Poissy

Leconte, Jean-Gérard (FR)
Saint-Gobain Vitrage
"les Miroirs"
18 avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoise

Ritzenthaler, Jacques (FR)
Schneider Electric SA
Service Propriété Industrielle
F-38050 Grenoble Cédex

Ruellan-Lemonnier, Brigitte (FR)
Thomson Multimedia
9, Place des Vosges
La Défense 5
F-92050 Paris La Défense

Tajan, Marie-Thérèse (FR)
Résidence "Les Hesperides"
4, rue Beaubudat
F-33000 Bordeaux

Löschungen / Deletions / Radiations

Bonnel, Henri (FR) - R. 102(1)
Cabinet Lepeudry
52, avenue Daumesnil
F-75012 Paris

Dubarry de Lassalle, Pierre (FR) - R. 102(1)
Cabinet Simonnot
35, rue de Clichy
F-75442 Paris Cédex 09

Lachassagne, Jacques (FR) - R. 102(2)a
B.P. 07
F-78431 Louveciennes Cedex

Rioufrays, Roger (FR) - R. 102(1)
29, chemin des Petites-Brosses
F-69300 Caluire

Schirmann, Félix (FR) - R. 102(1)
Cabinet Schirmann
1, rue des Lilas
F-67400 Illkirch-Graffenstaden

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Allam, Peter Clerk (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Allen, Oliver John Richard (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Badger, John Raymond (GB)
BTR Group Business Services
Intellectual Property
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

Baker, Colin John (GB)
Withers & Rogers
4 Dyer's Buildings
Holborn
GB-London EC1N 2JT

- Bluff, John William (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW
- Bowman, Paul Alan (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW
- Brewer, Christopher Laurence (GB)
Glaxo Wellcome plc
Global Licensing An Alliances
Building 11
Stockley Park West
GB-Uxbridge, Middlesex UB11 1BU
- Cornish, Kristina Victoria Joy (GB)
Kilburn & Strode
30 John Street
GB-London WC1N 2DD
- Davies, Peter Vaughan (GB)
Courtaulds plc
Patent & Trademark Services
P.O. Box 111
72 Lockhurst Lane
GB-Coventry CV6 5RS
- Day, Jeremy John (GB)
Silvermere
Cottimore Terrace
GB-Walton-on-Thames, Surrey KT12 2BY
- Deans, Michael John Percy (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW
- Fenwick, Elizabeth Anne (GB)
BTR Group Business Services
Intellectual Property
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH
- Findlay, Alice Rosemary (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW
- Flint, Adam (GB)
W.H. Beck, Greener & Co.
7 Stone Buildings
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3SZ
- Garrett, Michael (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6ONN
- Geary, Stephen (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE
- Graham, John George (GB)
ICI Chemicals & Polymers Limited
Intellectual Property Department
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Greene-Kelly, James Patrick (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW
- Hallam, Arnold Vincent (GB)
Lewis & Taylor
5 The Quadrant
GB-Coventry CV1 2EL
- Hitchcock, Esmond Antony (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW
- Ilott, Elizabeth Anne (GB)
Reckitt & Colman
Group Patents Department
Dansom Lane
GB-Hull HU8 7DS
- Irons, Mark David (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London W1A 1LWE
- Jenkins, Laurence David (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6ONN
- Kidd, Piers Burgess (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS
- MacLean, Martin David (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London W1A 1IWE
- McMunn, Watson Palmer (GB)
W.H. Beck, Greener & Co.
7 Stone Buildings
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3SZ
- Micklewright, Charles Anthony (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW
- Pope, Michael Bertram Wingate (GB)
10 Runnelfield
GB-Harrow, Middlesex HA1 3NY

Preuveneers, Michael Whitmore (GB)
"Eastdean"
6 St Mary's Road
GB-Leatherhead, Surrey KT22 8EY

Rackham, Anthony Charles (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Reid, John Mackay (GB)
37 Bathwick Hill
GB-Bath BA2 6LD

Richardson, Kate (GB)
Forrester Ketley & Co.
Forrester House
52 Bounds Green Road
GB-London N11 2EY

Roberts, Gwilym Vaughan (GB)
Kilburn & Strode
30 John Street
GB-London WC1N 2DD

Roques, Sarah Elizabeth (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Roscoe, Brian Corrie (GB)
351 Baddow Road
GB-Chelmsford, Essex CM2 7QF

Smith, Michael Drummond (GB)
Courtaulds plc
Patent & Trademark Services
P.O. Box 111
72 Lockhurst Lane
GB-Coventry CV6 5RS

Sommerville, John Henry (GB)
Sommerville & Rushton
45 Grosvenor Road
GB-St. Albans, Herts. AL1 3AW

Sparrow, Alvar Alfred (GB)
BTR Group Business Services
Intellectual Property
P O Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

Stanley, Michael Gordon (GB)
Courtaulds plc
Patent & Trademark Services
P.O. Box 111
72 Lockhurst Lane
GB-Coventry CV6 5RS

Stott, Michael John (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Treves, Barry William (GB)
BTR Group Business Services
Intellectual Property
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

van der Linden, Janice Penelope (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Wallace, Sheila Jane (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Löschungen / Deletions / Radiations

Bate, Bernard James (GB) - R. 102(1)
Low Gables
Skip's Lane
GB-Christleton, Chester CH3 7BE

Collier, Jeremy Austin Grey (GB) - R. 102(1)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square, Gray's Inn
GB-London WC1R 5EU

Cone, John Morant (GB) - R. 102(1)
Reddie & Grose
16 Theobalds Road
GB-London WC1X 8PL

Connor, Patrick Michael (GB) - R. 102(1)
British Telecom
Intellectual Property Unit
13th Floor
151 Gower Street
GB-London WC1E 6BA

Cuddon, George Desmond (GB) - R. 102(1)
Marks & Clerk
Alpha Tower
Suffolk Street Queensway
GB-Birmingham B1 1TT

MacFarlane, John Anthony Ch. (GB) - R. 102(2)a
Page Hargrave
Temple Gate House
Temple Gate
GB-Bristol BS1 6PL

Matthews, Stanley Edward (GB) - R. 102(2)a
Atkinson & Co.
High Holborn House
52-54 High Holborn
GB-London WC1V 6SE

Moore, Anthony John (GB) - R. 102(1)
Gee & Co.
39 Epsom Road
GB-Guildford, Surrey GU1 3LA

Myerscough, Philip Boyd (GB) - R102(1)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square, Gray's Inn
GB-London WC1R 5EU

Rhind, John Lessels (GB) - R. 102(1)
Inchcolm
Belbrough Lane
GB-Hutton Rudby, Cleveland TS15 OHY

Rodwell, Jonathan Adam (GB) - R. 102(2)a
The General Electric Company plc
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Sheader, Brian Norman (GB) - R. 102(1)
5 The Precincts
GB-Burham, Bucks SL1 7HU

Simpson, Ronald Duncan Innes (GB) - R. 102(1)
3 Sherwood Avenue
GB-Ruislip, Middlesex HA4 7XL

Stephenson, Gerald Frederick (GB) - R. 102(1)
British Technology Group Ltd
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Thomas, Christopher Hugo (GB) - R. 102(1)
Green Days
Whitemoor Road
GB-Brockenhurst, Hants. S042 7QG

Veryard, Kenneth John (GB) - R. 102(1)
16 Pontoise Close
Sevenoaks
GB-Kent TN13 3ES

Walmsley, David Arthur Gregson (GB) - R. 102(1)
10 Upton Lane
GB-Upton-by-Chester, Chester CH2 1EB

GR Griechenland/ Greece / Grèce

Löschungen / Deletions / Radiations

Antonopoulou, Ioanna I. (GR) - R. 102(1)
Leoforos Alexandras 100
GR-114 72 Athens

Asteriadis, Nicolas P. (GR) - R. 102(1)
36-38, Hydras Street
GR-113 62 Athens

Goulas, Anastassios (GR) - R. 102(1)
42, Voukourestiou Street
GR-106 73 Athens

Tsotsos, Nicolas (GR) - R. 102(1)
16, Mitropoleos Street
GR-546 24 Thessaloniki

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Mazzarella, Vincenzo (IT)
MAVIPAT S.a.S. di
Dr. Ing. Vincenzo Mazzarella & C.
Via Boiardo 18
1-20127 Milano

Pasqualetti, Adriano (IT)
Montedison S.p.A.
Legal Department
Foro Buonaparte, 31
1-20121 Milano

Russo, Saverio (IT)
Ing. S. Russo & C. S.r.l.
Ufficio Internazionale Brevetti
Via Ottavio Serena 37
1-70126 Bari

Sgarbi, Renato (IT)
Ing. A. Giambrocono & C. S.r.l.
Via Rosolino Pilo 19/B
1-20129 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Savi, Camillo (IT) - R. 102(1)
Via J. F. Kennedy 18
I-20097 S. Donato (Milano)

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Bot, David Simon Maria (NL)
Sionsstraat 4
NL-2271 CX Voorburg

Kruk, Wiggert Johan (NL)
Octrooibureau Los & Stigter B.V.
Maliebaan 94
NL-3581 CX Utrecht

Löschungen / Deletions / Radiations

Bleukx, L.L.M (BE)
Norsk Hydro Technology BV
Industrieweg 10
NL-4540 HJ Sluiskil

Potter, Johannes Pieter (NL) - R. 102(1)
Shell International B.B.
P.O. Box 384
NL-2501 CJ The Hague

Soutendam, Coenraad J.A. (NL) - R. 102(1)
Pauwenlaan 69
NL-2566 TD Den Haag

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Erdal, Magne (NO)
Asea Brown Boveri AB
Patent
S-721 78 Västerås

Klauber, Tomas (SE)
Patentbyrå Klauber & Co AB
Bellmansgatan 134
S-754 26 Uppsala

Lövgren, Tage (SE)
Ericsson Radio Systems AB
Torshamnsgatan 23
S-164 80 Stockholm

Warstrand, Hans Jerker (SE)
Asea Brown Boveri AB
Patent
S-721 78 Västerås

Löschungen / Deletions / Radiations

Astberg, Ake (SE) - R. 102(1)
Svenska Rotor Maskiner AB
Box 15085
S-104 65 Stockholm

Stürmer, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Awapatent AB
Box 45086
S-104 30 Stockholm

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Gegenwerte aller Gebühren und Preise in Schweizer Franken (CHF), Dänische Kronen (DKK), Spanischen Peseten (ESP), Französischen Franken (FRF), Pfund Sterling (GBP), Irischen Pfund (IEP), Italienischen Lire (ITL), Portugiesischen Escudos (PTE) und Schwedischen Kronen (SEK) mit Wirkung vom 3. April 1996 neu festgesetzt.

Das ab 3. April 1996 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 3/1996. Es enthält auch die seit 1. März 1996 wirksamen Gegenwerte in Finnischen Mark (FIM).

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation
Konten in Finnland

Finnland ist am 1. März 1996 der EPO beigetreten. Die EPO hat deshalb in Finnland folgende Konten eröffnet:

Merita Bank
Senaatintori
SF-00020 Merita
Kontonummer: 200118-182076

Postipankki
Fabianinkatu 23
SF-00007 Helsinki
Kontonummer: 800013-90405

Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen in Finnischen Mark (FIM) können seit dem 1. März 1996 auf diese Konten vorgenommen werden.

FEES**Important notice**

With effect from 3 April 1996 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees and prices in Swiss Francs (CHF), Danish Kronor (DKK), Spanish pesetas (ESP), French Francs (FRF), Pounds Sterling (GBP), Irish Pounds (IEP), Italian Lira (ITL), Portuguese Escudos (PTE) and Swedish Kronor (SEK)

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 3 April 1996 is set out in the Supplement to OJ EPONo. 3/1996. It shows as well the amounts of equivalents in Finnish marks (FIM) applicable as from 1 March 1996.

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation
Accounts in Finland

Finland acceded to the EPO on 1 March 1996. The EPO has therefore opened the following accounts in Finland:

Merita Bank
Senaatintori
SF-00020 Merita
Account Number: 200118-182076

Postipankki
Fabianinkatu 23
SF-2001 Helsinki
Account Number: 800013-90405

Payments of fees, costs and prices in Finnish marks (FIM) into these accounts can be made as from 1 March 1996.

TAXES**Avis important**

Avec effet au 3 avril 1996 le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs de toutes les taxes et de tous les tarifs de vente en francs suisses (CHF), couronnes danoises (DKK), pesetas espagnoles (ESP), francs français (FRF), livres sterling (GBP), livres irlandaises (IEP), lires italiennes (ITL), escudos portugais (PTE) et couronnes suédoises (SEK).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 3 avril 1996 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 3/1996. Il reproduit également les montants des contre-valeurs en marks finlandais (FIM) applicables à compter du 1^{er} mars 1996.

Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets
Comptes en Finlande

La Finlande a adhéré à la CBE le 1^{er} mars 1996. Pour cette raison, l'OEB a ouvert les comptes suivants en Finlande :

Merita Bank
Senaatintori
SF-00020 Merita
Numéro de compte : 200118-182076

Postipankki
Fabianinkatu 23
SF-2001 Helsinki
Numéro de compte : 800013-90405

Les paiements des taxes, frais et tarifs de vente en marks finlandais (FIM) peuvent être effectués sur ces comptes depuis le 1^{er} mars 1996.