

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
19. Juli 1996

G 1/95
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Thomas de la Rue & Company
Limited

Einsprechender/Beschwerdeführer:
GAO Gesellschaft für Automation
und Organisation mbH

Stichwort: neue Einspruchsgrün-
de/DE LA RUE

Artikel: 99, 100 a), b) und c), 114 (1)
EPÜ

Regel: 55, 56 EPÜ

Schlagwort: "keine Befugnis zur Prü-
fung neuer Einspruchsgründe ohne
Einverständnis des Patentinhabers"

Leitsatz

Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand, daß der Gegenstand nach Artikel 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Zuge der Beschwerdeverfahren T 937/91 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 (ABI. EPA 1996, 25) und T 514/92 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 (ABI. EPA 1996, 270) wurde die Große Beschwerdekammer von diesen Kammern am 10. November 1994 bzw. 21. September 1995 nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit zwei ähnlichen Rechtsfragen befaßt.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
19 July 1996

G 1/95
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. Gori
Members: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

Patent proprietor/Respondent:
Thomas de la Rue & Company
Limited

Opponent/Appellant: GAO
Gesellschaft für Automation und
Organisation mbH

Headword: Fresh grounds for oppo-
sition/DE LA RUE

Article: 99, 100(a), (b) and (c), 114(1)
EPC

Rule: 55, 56 EPC

Keyword: "No power to examine
fresh grounds for opposition with-
out agreement of patentee"

Headnote

In a case where a patent has been opposed on the grounds set out in Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1) and (2) EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee.

Summary of facts and submissions

I. During proceedings in appeal cases T 937/91 before Technical Board of Appeal 3.2.5 (OJ EPO 1996, 25) and T 514/92 before Technical Board of Appeal 3.2.2 (OJ EPO 1996, 270) dated 10 November 1994 and 21 September 1995 respectively, these boards of appeal referred two related points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
19 juillet 1996

G 1/95
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé : Thomas
de la Rue & Company Limited

Opposant/requérant : GAO Gesell-
schaft für Automation und Organisa-
tion mbH

Référence: Nouveaux motifs d'oppo-
sition/DE LA RUE

Article : 99, 100 a), b) et c), 114(1)
CBE

Règle : 55, 56 CBE

Mot-clé: "Pas de compétence pour
examiner de nouveaux motifs
d'opposition sans le consentement
du titulaire du brevet"

Sommaire

Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 937/91 examinée par la chambre de recours technique 3.2.5 (JO OEB 1996, 25, décision en date du 10 novembre 1994) ainsi que dans l'affaire T 514/92 examinée par la chambre de recours technique 3.2.2 (JO OEB 1996, 270, décision en date du 21 septembre 1995), les chambres compétentes ont soumis à la Grande Chambre de recours, en vertu de l'article 112(1)a) CBE, deux questions de droit connexes.

II. Mit der Zwischenentscheidung T 937/91 legte die Technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor (Aktenzeichen G 1/95, ABI. EPA 1995, 171):

"Wenn der Einspruch gegen ein Patent aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ substantiiert worden ist, kann die Beschwerdekammer dann von Amts wegen den Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 52(2) EPÜ nicht genügt?"

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 hatte in einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid die vorläufige Auffassung vertreten, daß der Gegenstand des Anspruchs **1 prima facie** eine bloße Wiedergabe von Informationen zu sein scheine, die nach Artikel 52 (2) d) EPÜ nicht patentfähig sei. In seiner Erwiderung auf diesen Bescheid berief sich der Beschwerdegegner (Patentinhaber) auf die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer **G 10/91** (ABI. EPA 1993, 420) und argumentierte, daß die Beschwerdekammer danach nur die Einspruchsgründe prüfen dürfe, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lägen. Von diesem Grundsatz dürfe nach Aussage der Großen Beschwerdekammer nur dann abgewichen werden, wenn der Patentinhaber der Prüfung eines neuen Einspruchsgrunds zustimme. Im Rahmen der vorliegenden Rechtsfrage ist somit zu klären, unter welchen Umständen die Beschwerdekammer **von Amts wegen** befugt oder der Einsprecher berechtigt ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren ohne das Einverständnis des Patentinhabers einen neuen Einwand zu erheben.

IV. In der Beschwerdesache T 514/92 verwies die Technische Beschwerdekammer 3.2.2 auf die frühere Entscheidung T 937/91 und beschloß, das Verfahren auszusetzen, bis eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen sei. Sie sah in der Definition des Begriffs "Einspruchsgründe" eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 112 (1) EPÜ), die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgender weiteren Frage rechtfertigte (Aktenzeichen G 7/95, ABI. EPA 1995, 816):

"Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Ein-

II. In its interlocutory decision T 937/91 the technical board of appeal referred to the Enlarged Board the following question (reference number G 1/95, OJ EPO 1995, 171):

"In a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, can a board of appeal introduce the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC of its own motion into the proceedings?"

III. The Technical Board of Appeal 3.2.5 had issued a communication accompanying the summons to the oral proceedings where it expressed the preliminary opinion that the subject-matter of claim 1 seemed **prima facie** to be a mere presentation of information which was not patentable under Article 52(2)(d) EPC. In response to this communication the respondent (patentee) referred to the Opinion **G 10/91** (OJ EPO 1993, 420) of the Enlarged Board of Appeal and argued that, according to this Opinion, the board of appeal was only entitled to consider grounds for opposition on which the decision of the opposition division had been based. The only exception to this principle as stated by the Enlarged Board was the case where the patentee agreed that a fresh ground for opposition could be considered. Thus, the question of law is concerned with the circumstances in which, in opposition appeal proceedings, the board of appeal **ex officio**, or the opponent, is entitled to raise a fresh objection without the agreement of the patentee.

IV. In appeal case T 514/92 the Technical Board of Appeal 3.2.2 cited the earlier decision T 937/91 and decided not to proceed further until the Enlarged Board of Appeal had issued a decision. It considered the definition of the legal concept "grounds for opposition" to be an important point of law (Art. 112(1) EPC) justifying reference of an additional question to the Enlarged Board of Appeal (reference number **G 7/95**, OJ 1995, 816):

"In the case where a patent has been opposed under Art. 100(a), on the

II. Dans sa décision intermédiaire T 937/91, la chambre de recours technique avait soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante (numéro du recours **G 1/95**, JO OEB 1995, 171):

"Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 700 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle, au cours de la procédure, faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE ?"

III. La chambre de recours technique 3.2.5 avait joint à la citation à la procédure orale une notification dans laquelle elle faisait savoir, à titre de premier avis, qu'elle considérait que l'objet de la revendication 1, paraissant **de prime abord** constituer une simple présentation d'informations, n'était pas brevetable en vertu de l'article 52(2)d) CBE. En réponse à cette notification, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que d'après l'avis **G 10/91** (JO OEB 1993, 420) de la Grande Chambre de recours, une chambre ne pouvait examiner que les motifs d'opposition sur lesquels se fondait la décision de la division d'opposition. Selon la Grande Chambre de recours, il ne pouvait être dérogé à ce principe que lorsque le titulaire du brevet consent à l'examen d'un nouveau motif d'opposition. La question de droit qui était posée était donc celle de savoir dans quelles circonstances, dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, une nouvelle objection peut être soulevée par l'opposant ou **d'office** par la chambre de recours, et cela sans le consentement du titulaire du brevet.

IV. Dans l'affaire T 514/92, la chambre de recours technique 3.2.2, se référant à la décision antérieure T 937/91, avait décidé de surseoir à statuer tant que la Grande Chambre de recours n'aurait pas rendu sa décision. Elle avait estimé que la définition du concept juridique "motif d'opposition" constituait une question de droit d'importance fondamentale (art. 112(1) CBE), justifiant que la Grande Chambre de recours soit saisie d'une question supplémentaire, à savoir (numéro du recours **G 7/95**, JO 1995, 816) :

"Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100 a)

spruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

V. In der Beschwerdesache T 514/92 hatte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren erstmals mangelnde Neuheit beanstandet und geltend gemacht, daß sich der Ausgangspunkt (die maßgebliche Entgegenhaltung) nicht geändert habe und der Einwand mangelnder Neuheit daher kein neuer Einspruchsgrund sei. Die Kammer sah den Kern des Problems in der Definition des Rechtsbegriffs "Einspruchsgrund". Bei einer weiten Auslegung dieses Begriffs würden sowohl ein Einwand wegen mangelnder Neuheit als auch ein solcher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit unter den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ fallen. Eine enge Auslegung würde dazu führen, daß die Beschwerdekammer über die erfinderische Tätigkeit zu befinden hätte, ohne vorher über die Neuheit entschieden zu haben.

VI. Die Beteiligten beider Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer wurden aufgefordert, zu den vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Der Patentinhaber in der Sache T 937/91 reichte mit Schreiben vom 19. April 1995, der Patentinhaber in der Sache T 514/92 mit Schreiben vom 7. Dezember 1995 Stellungnahmen ein. Von den anderen Beteiligten gingen keine Stellungnahmen ein.

VII. Am 5. Februar 1996 wurden die an den Beschwerdeverfahren **G 1/95** und **G 7/95** Beteiligten von der Großen Beschwerdekammer zur Anhörung zu einer gemeinsamen mündlichen Verhandlung geladen. Die dort zu erörternden Fragen wurden in einem Bescheid umrissen, in dem die Große Beschwerdekammer auch drei mögliche Auslegungen für den Rechtsbegriff "Einspruchsgründe" nannte: Artikel 100 a) EPÜ könne **per se** a) als ein einziger Einspruchsgrund, b) als mehrere Einspruchsgründe oder c) einfach als Aufzählung verstanden werden, die sich auf eine Gruppe von Artikeln, nämlich

basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?"

V. In the appeal case T 514/92, the appellant had raised a new objection of lack of novelty during the appeal proceedings and argued that the starting point (the relevant prior art document) had not changed and therefore the ground of lack of novelty was not a fresh ground of opposition. In the board's view, the definition of the legal concept "ground for opposition" was the crux of the matter. A broad interpretation of this concept would imply that both an objection against novelty as well an objection against inventive step would fall under the ground for opposition under Article 100(a) EPC. A narrow interpretation would result in the board of appeal's having to decide on inventive step without having first decided on novelty.

VI. The parties to both proceedings before the Enlarged Board of Appeal were invited to comment on the points of law referred to it. In appeal case T 937/91 the patentee submitted its observations by letter dated 19 April 1995. In appeal case T 514/92 the patentee submitted its observations by letter dated 7 December 1995. The other parties did not submit any observations.

VII. On 5 February 1996 the parties to appeal proceedings **G 1/95** and **G 7/95** were invited by the Enlarged Board to attend common oral proceedings in order to present their views. A communication stating the points to be discussed at oral proceedings was also sent. There, the Enlarged Board indicated three possible interpretations of the legal concept of "grounds for opposition": Article 100(a) EPC could be thus considered as being **per se** (a) a single ground for opposition; (b) various grounds for opposition; or (c) simply a list referring to a group of articles of the EPC, ie Articles 52 to 57 relat-

CBE, pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et quel opposant introduit pendant la procédure de recours un nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l'un des documents cités précédemment ou à un document produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouveau grief comme introduisant un nouveau motif d'opposition ?"

V. Dans l'affaire T 514/92, le requérant avait soulevé au cours de la procédure de recours une nouvelle objection relative à l'absence de nouveauté. Il avait estimé que le point de départ (le document antérieur pertinent) n'avait pas changé et qu'en conséquence, le motif invoqué, à savoir le défaut de nouveauté, n'était pas un nouveau motif d'opposition. De l'avis de la chambre, la définition du concept juridique "motif d'opposition" était en l'occurrence d'une importance cruciale; une interprétation large de ce concept conduirait à considérer que l'objection relative à l'absence de nouveauté et l'objection relative au défaut d'activité inventive relèvent toutes deux du motif d'opposition visé à l'article 100 a) CBE. Une interprétation restrictive obligerait la chambre à se prononcer sur l'activité inventive sans avoir au préalable statué sur la nouveauté.

VI. Dans les deux affaires, les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours ont été invitées à prendre position sur les questions de droit soumises à la Grande Chambre. Dans l'affaire T 937/91, le titulaire du brevet a présenté ses observations par lettre en date du 19 avril 1995. Dans l'affaire T 514/92, le titulaire du brevet a produit ses observations par lettre datée du 7 décembre 1995. Les autres parties n'ont pas pris position.

VII. Le 5 février 1996, la Grande Chambre de recours a dans ces deux affaires invité les parties à la procédure de recours à comparaître à une procédure orale commune pour y exposer leur point de vue. La Grande Chambre leur a également envoyé une notification énumérant les questions qui devraient être examinées au cours de cette procédure orale. Dans cette notification, elle signalait que l'on pouvait donner trois interprétations du concept juridique "motif d'opposition": l'article 100 a) CBE pouvait **en tant que tel** être considéré a) comme constituant un seul motif d'opposition; b) comme

die die Patentierbarkeit betreffenden Artikel 52 bis 57 EPÜ, beziehe, in denen mehrere zulässige Einspruchsgründe zu finden seien. Die Große Beschwerdekammer bat ferner die Beteiligten darzulegen, unter welchen Umständen eine Beschwerdekammer ihres Erachtens ermächtigt werden könnte, das Patent ohne Einverständnis des Patentinhabers wegen eines Einspruchsgrunds - etwa mangelnder Neuheit - zu widerrufen, der ihr zwar zutreffend erscheine, im Einspruchsverfahren aber nicht vorgebracht worden sei.

VIII. Am 15. April 1996 fand im Beisein der Vertreter der an den Verfahren **G 1/95** und **G 7/95** beteiligten Parteien die mündliche Verhandlung statt. Zu Beginn der Verhandlung gab der Vorsitzende bekannt, daß die Große Beschwerdekammer beschlossen habe, die ihr in den Verfahren **G 1/95** und **G 7/95** vorgelegten - eng zusammenhängenden - Rechtsfragen nach Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

IX. In der mündlichen Verhandlung trugen die Vertreter der Beteiligten ihre Hauptargumente vor. Der Beschwerdeführer in der Sache **G 1/95** sah in Artikel 100 a) EPÜ einen einzigen Einspruchsgrund und betonte, daß das EPA im zentralen europäischen Verfahren kein Patent erteilen oder aufrechterhalten dürfe, das nach seiner Überzeugung nicht rechtsgültig sei. Daher müsse jeder der in Artikel 100 a) EPÜ angesprochenen Sachverhalte berücksichtigt werden dürfen, damit kostspielige Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten vermieden würden. Der Beschwerdegegner in der Sache **G 1/95** brachte vor, daß im Lichte des EPÜ und der Stellungnahme **G 10/91** unter den "Einspruchsgründen" nur die in der Einspruchsschrift konkret substantiierten Einspruchsgründe zu verstehen seien. Der Beschwerdeführer in der Sache **G 7/95** vertrat die Auffassung, Artikel 100 a) EPÜ sei ein einziger Einspruchsgrund, in dessen Rahmen mehrere Angriffszüge geführt werden könnten, die dann die in der Einspruchsschrift tatsächlich substantiierten Gründe bildeten. Der Beschwerdegegner in der Sache **G 7/95** führte schließlich aus, daß ein Einspruchsgrund nicht nur ein

ing to patentability, in which several admissible grounds for opposition were to be found. The Enlarged Board also invited the parties to state the circumstances where, in their opinion, a board of appeal might be empowered, without the patentee's approval, to revoke the patent on the basis of a ground, for instance lack of novelty, which appeared to be relevant but was not raised in the opposition procedure.

VIII. On 15 April 1996, oral proceedings took place before the Enlarged Board in the presence of the representatives of the parties in cases **G 1/95** and **G 7/95**. At the beginning of the oral proceedings it was announced by the Chairman that as the points of law referred in cases **G 1/95** and **G 7/95** were closely related, the Enlarged Board had decided to consider them in consolidated proceedings according to Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

IX. During the oral proceedings the representatives of the parties presented their main arguments. The appellant in **G 1/95** emphasised that Article 100(a) EPC is a single ground for opposition and noted that it is the EPO's duty not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid during the centralised procedure before the EPO. It must therefore be possible to consider any issue listed in Article 100(a) EPC in order to avoid costly revocation proceedings before national courts. The respondent in **G 1/95** submitted that in the light of the EPC and of **G 10/91**, the term "grounds for opposition" meant the precise grounds substantiated in a particular opposition. The appellant in **G 7/95** considered that Article 100(a) EPC is a single ground and that within the framework of this particular ground there could be several lines of attack, those being the grounds effectively substantiated in an opposition. Finally, the respondent in **G 7/95** stated that a ground of opposition is not merely a heading or a reference to a part of Article 100 EPC and that Article 100(a) EPC provides a list of grounds for opposition. The respondent further argued that it was necessary to look at the substance of the

constituant plusieurs motifs d'opposition différents ; ou c) comme une simple liste dans laquelle étaient cités plusieurs articles de la CBE, en l'occurrence les articles 52 à 57 relatifs à la brevetabilité, desquels pouvaient être tirés plusieurs motifs d'opposition recevables. La Grande Chambre a également invité les parties à préciser dans quelles circonstances, selon elles, une chambre pourrait être en droit de révoquer le brevet sans l'accord du titulaire du brevet et ce pour un motif, par exemple l'absence de nouveauté, qui paraît pertinent, mais n'avait pas été soulevé durant la procédure d'opposition.

VIII. La procédure orale s'est tenue le 15 avril 1996 devant la Grande Chambre de recours, en présence des mandataires des parties aux procédures **G 1/95** et **G 7/95**. Le président a annoncé au début de la procédure orale que vu le lien étroit existant entre les questions de droit qui lui avaient été soumises dans les affaires **G 1/95** et **G 7/95**, la Grande Chambre de recours avait décidé de les examiner au cours d'une procédure commune conformément à l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

IX. Au cours de la procédure orale, les mandataires des parties ont présenté leurs principaux arguments. Le requérant dans l'affaire **G 1/95** a souligné que l'article 100 a) CBE correspondait à un seul motif d'opposition, et il a rappelé que dans la procédure centralisée devant l'OEB, l'OEB est tenu de ne pas délivrer ni maintenir de brevets dont il est convaincu qu'ils ne sont pas juridiquement valables. Il doit donc être possible à l'OEB d'examiner n'importe quelle question visée à l'article 100 a) CBE, de manière à ce qu'il puisse être évité de coûteuses actions en nullité devant les juridictions nationales. L'intimé dans cette affaire **G 1/95** a allégué quant à lui que compte tenu des dispositions de la CBE et de l'avis **G 10/91**, il estimait que l'expression "motifs d'opposition" désignait les motifs précis qui sont développés à l'appui d'une opposition donnée. Le requérant dans l'affaire **G 7/95** a estimé que l'article 100 a) CBE correspondait à un seul motif et qu'il était possible à celui qui invoquait ce motif particulier de choisir plusieurs lignes d'attaque, correspondant aux motifs effectivement développés à l'appui d'une opposition. Enfin, l'intimé dans cette affaire **G 7/95** a déclaré qu'un motif

Sammelbegriff oder Verweis auf einen Teil des Artikels 100 EPÜ sei, sondern daß Artikel 100 a) EPÜ eine Liste von Einspruchsgründen enthalte. Er machte ferner geltend, daß es hier auf den Inhalt und nicht auf die Form ankomme.

Entscheidungsgründe

1. Die Rechtsfragen, die der Großen Beschwerdekammer mit den Entscheidungen T 937/91 und T 514/92 vorgelegt worden sind, betreffen nur das Einspruchsbeschwerdeverfahren. In beiden Entscheidungen wurde die Auffassung vertreten, der Begriff "Einspruchsgründe" sei in den Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer noch nicht hinreichend geklärt worden. Daher muß festgelegt werden, was in Artikel 100 EPÜ im allgemeinen und in Buchstabe a im besonderen unter "Einspruchsgründen" zu verstehen ist, wobei es auch der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420) Rechnung zu tragen gilt.

Bedeutung des Begriffs "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ

1.1 In Artikel 100 EPÜ heißt es unter der Überschrift "Einspruchsgründe" wie folgt:

"Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, daß
a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht patentfähig ist;
b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;

c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

1.2 In der Stellungnahme G 10/91 hat sich die Große Beschwerdekammer unter Nummer 18 mit der richtigen Anwendung des Artikels 114(1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren auseinandergesetzt und **unter anderem** folgendes festgestellt: "... erscheint es gerechtfertigt, Artikel 114(1) EPÜ, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen

matter, not the form.

Reasons for the decision

1. The questions referred to the Enlarged Board of Appeal by decisions T 937/91 and T 514/92 only concern opposition appeal proceedings. In both decisions it was considered that the term "grounds for opposition" was not yet sufficiently elaborated in the decisions or opinions of the Enlarged Board of Appeal. Thus, the meaning of "grounds for opposition" must be defined within the framework of Article 100 EPC in general and of paragraph (a) in particular, as well as in the light of opinion G 10/91 (OJ EPO, 1993, 408 and 420).

Meaning of "grounds for opposition" under Article 100 EPC

1.1 Article 100 EPC states under the heading "grounds for opposition" that:

"Opposition may only be filed on the grounds that:
(a) the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;
(b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed".

1.2 In paragraph 18 of G 10/91, the Enlarged Board considered the proper application of Article 114(1) EPC in the context of opposition appeal proceedings and stated **inter alia** that: "Although Article 114(1) EPC formally covers also the appeal procedure, it is ... justified to apply this provision generally in a more restrictive manner in such procedure than in opposition procedure. In particular

d'opposition ne doit pas être considéré comme une simple rubrique ou comme une simple référence à telle ou telle partie de l'article 100 CBE, et qu'il a été dressé à l'article 100 a) CBE une liste de motifs d'opposition. Il a également estimé qu'il convenait d'examiner le fond et non la forme.

Motifs de la décision

1. Les questions soumises à la Grande Chambre de recours dans les décisions T 937/91 et T 514/92 sont des questions qui se posent uniquement dans des procédures de recours faisant suite à une opposition. Dans ces deux affaires, les chambres ont estimé dans leur décision que l'expression "motifs d'opposition" n'avait pas encore été suffisamment explicitée dans les décisions et avis de la Grande Chambre de recours. Il convenait donc de dégager la signification que revêt l'expression "motifs d'opposition" dans le contexte de l'article 100 CBE en général et de l'alinéa 100 a) en particulier, compte tenu également de l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420).

Signification de l'expression "motifs d'opposition" au sens de l'article 100 CBE

1.1 L'article 100 CBE, intitulé "Motifs d'opposition" dispose que :

"L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée."

1.2 Au point 18 de l'avis G 10/91, la Grande Chambre de recours a examiné de quelle manière il convenait d'appliquer l'article 114(1) CBE dans le cadre d'une procédure de recours faisant suite à opposition. Dans ce passage, elle déclarait **notamment** : "bien que l'article 114(1) CBE concerne aussi en principe la procédure de recours, il est justifié dans une telle procédure d'appliquer d'une manière

Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren. Vor allem **neue Einspruchsgründe** dürfen nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer daher in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. ... Eine berechtigte Ausnahme vom vorstehend dargelegten Grundsatz liegt jedoch dann vor, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines **neuen Einspruchsgrunds** einverstanden ist ... Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung sachlich in keiner Weise auf einen **neuen Einspruchsgrund** eingehen darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat." Dieser Regelung lag das Bestreben zugrunde, die Unwägbarkeiten für die Patentinhaber zu verringern, die sich ansonsten auch noch in einer sehr späten Phase des Einspruchsverfahrens auf unvorhersehbare Komplikationen einstellen müßten.

2. Die Beschwerdekammern haben den Begriff "Einspruchsgründe" im Zusammenhang mit Artikel 100 a) EPÜ in ganz unterschiedlichem Sinne gebraucht. Einige haben Artikel 100 a) EPÜ so angewandt, als handele es sich um einen einzigen Einspruchsgrund (z. B. T 796/90, T 18/93 und T 646/91), während andere beispielsweise mangelnde Neuheit **per se** wie einen eigenen Einspruchsgrund behandeln (z. B. T 550/88, ABl. EPA 1992, 117, Nr. 4.1).

3.1 Die in Artikel 108 EPÜ geforderte Begründung ist so auszulegen, daß sie sowohl die rechtlichen Gründe, d. h. die Rechtsgrundlage, als auch die faktischen Gründe, d. h. die Tatsachen und Beweismittel, umfaßt, die die Kammer braucht, um zu entscheiden, ob die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden muß (s. T 220/83, ABl. EPA 1986, 249 und T 550/88, a. a. O., Nr. 4.2).

3.2 In Artikel 138 (1) EPÜ sind dagegen alle zulässigen Rechtsgründe für eine Nichtigkeitsklage nach dem Recht eines Vertragsstaats aufgeführt. Sie bilden die "Rechtsgrundlage" für eine solche Klage, wobei die Nichtigkeitsklärung eines Patents in den einzelnen Vertragsstaaten durchaus auf verschiedene "Rechtsgrundlagen", also z. B. auf mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit oder mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, gestützt werden kann. Zweck des Artikels 138 EPÜ ist

with regard to **fresh grounds for opposition**, for the above reasons the Enlarged Board considers that such grounds may in principle not be introduced at the appeal stage... However, an exception to the above principle is justified in case the patentee agrees that a **fresh ground for opposition** may be considered... It may be added that if the patentee does not agree to the introduction of a **fresh ground for opposition**, such a ground may not be dealt with in substance in the decision of the board of appeal at all...". This approach was based upon the idea that it reduced the uncertainty for patentees having otherwise to face unforeseeable complications at a very late stage of the opposition procedure.

2. The boards of appeal when using the term "grounds for opposition" of Article 100(a) EPC have given it different meanings. Some boards have applied Article 100(a) EPC, as if it were a single ground for opposition (eg T 796/90, T 18/93 and T 646/91), whereas other boards have considered that lack of novelty, for instance, is **per se** a single ground for opposition (eg T 550/88, OJ EPO, 1992, 117, paragraph 4.1).

3.1 In Article 108 EPC, the term "grounds" in "grounds of appeal" is to be interpreted as including both the legal reasons, ie the legal basis, and the factual reasons, ie the facts, arguments and evidence relied upon to give to the board all the elements needed to decide whether or not the appealed decision has to be set aside (see T 220/83, OJ EPO, 1986, 249, and T 550/88 cited above, paragraph 4.2).

3.2 Article 138(1) EPC, in contrast, lists all the possible legal reasons for a revocation action under the law of a contracting state. These legal reasons are the "legal basis" for such an action and it is clear that, in the different contracting states, the revocation of a patent may be obtained on any single "legal basis" for revocation, eg lack of novelty, or lack of inventive step or because the invention is not susceptible of industrial application, etc. The function of Article 138 EPC is to provide, within

générale cette disposition de façon plus restrictive que dans la procédure d'opposition. En ce qui concerne en particulier les **motifs d'opposition nouvellement invoqués**, la Grande Chambre considère pour les raisons exposées ci-dessus qu'ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours. ... Pourtant, une exception au principe susmentionné se justifie, dans le cas où le titulaire du brevet accepte qu'un **nouveau motif d'opposition** soit pris en considération ... On peut ajouter que si le titulaire du brevet n'accepte pas l'introduction d'un **nouveau motif d'opposition**, ce motif ne doit pas être examiné quant au fond dans la décision de la chambre de recours ..." Cette argumentation partait de l'idée qu'en procédant ainsi, l'on réduit l'incertitude pour les titulaires de brevet, qui seraient sinon confrontés à d'imprévisibles complications à un stade très tardif de la procédure d'opposition.

2. Les chambres de recours qui ont utilisé l'expression "motifs d'opposition", de l'article 100 a) CBE en ont donné des significations différentes. Certaines chambres ont appliqué l'article 100 a) CBE comme s'il recouvrait un seul motif d'opposition (cf. entre autres les décisions T 796/90, T 18/93 et T 646/91), tandis que d'autres ont estimé que l'absence de nouveauté, par exemple, constitue **en soi** un seul motif d'opposition (cf. notamment la décision T 550/88, JO OEB 1992, 117, point 4.1).

3.1 Le terme "motifs" utilisé à l'article 108 CBE dans l'expression "motifs du recours" doit être interprété comme recouvrant à la fois les motifs de droit, c'est-à-dire le fondement juridique, et les motifs de fait, à savoir les faits, arguments et preuves qui ont été invoqués afin que la chambre puisse disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir décider s'il convient ou non d'annuler la décision contestée (cf. décisions T 220/83, JO OEB 1986, 249 et T 550/88 citée ci-dessus, point 4.2).

3.2 L'article 138(1) CBE quant à lui énumère tous les motifs de droit (causes juridiques) sur lesquels peut se fonder une action en nullité selon la législation d'un Etat contractant. Ces causes juridiques constituent le "fondement juridique" d'une telle action, et il est clair que dans les différents Etats membres, l'on peut obtenir l'annulation d'un brevet en faisant valoir comme motif n'importe quelle cause particulière de nullité, telle que le défaut de nouveauté ou d'activité inventive, ou le fait que

es, für den Kreis der Vertragsstaaten limitierend zu regeln, auf welchen Rechtsgrundlagen, d. h. aus welchen Gründen, ein Patent für nichtig erklärt werden kann.

4. Artikel 100 a) EPÜ hat denselben Wortlaut wie Artikel 138 (1) a) EPÜ. Entsprechend ist auch jeder der in Artikel 100 a) genannten Einspruchsgründe im Sinne von "Rechtsgrundlage" zu verstehen.

4.1 Artikel 100 EPÜ soll im Rahmen des EPÜ limitierend regeln, auf welche Rechtsgrundlagen, d. h. auf welche Einwände, ein Einspruch gestützt werden kann. Zu jedem in Artikel 100 EPÜ genannten "Einspruchsgrund" gibt es ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ, das im Erteilungsverfahren erfüllt werden muß.

4.2 Während sich aber die Einspruchsgründe in Artikel 100 b) und c) EPÜ jeweils auf eine einzelne, klar abgegrenzte Rechtsgrundlage für einen Einspruch, nämlich unzureichende Offenbarung bzw. unzulässige Erweiterung vor der Erteilung, beziehen, verhält es sich bei Artikel 100 a) EPÜ anders.

4.3 Artikel 100 a) EPÜ bezieht sich - ganz abgesehen von der allgemeinen Definition patentfähiger Erfindungen nach Artikel 52 (1) EPÜ und den Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 EPÜ - auf eine Reihe von Definitionen, die in den Artikeln 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit" aufgestellt werden und in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe im Sinne gesonderter rechtlicher Einwände oder Rechtsgrundlagen für einen Einspruch verkörpern.

4.4 All diese Artikel (d. h. Art. 52 bis 57 EPÜ) stellen daher im Sinne des Artikels 100 a) EPÜ nicht einen (einzig) Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener Einwände dar, die zum Teil überhaupt nichts miteinander zu tun haben (wie z. B. Artikel 53 und die

the contracting states, a restricted number of legal bases, ie a restricted number of grounds, on which a revocation may be obtained.

4. The wording of Article 100(a) EPC is the same as the wording of Article 138(1)(a) EPC. The same interpretation for the term "ground", ie "a legal basis", applies also for each of the grounds mentioned in Article 100(a) EPC.

4.1 The function of Article 100 EPC is to provide, within the framework of the EPC, a limited number of legal bases, ie a limited number of objections on which an opposition can be based. All "grounds for opposition" mentioned in Article 100 EPC have their counterparts in other Articles of the EPC which have to be met during the procedure up to grant.

4.2 Whereas the grounds for opposition in Articles 100(b) EPC and 100(c) EPC each relate to a single, separate and clearly delimited legal basis on which an opposition can be based, ie insufficient disclosure and unallowable amendment before grant respectively, the same does not apply to Article 100(a) EPC.

4.3 Indeed, Article 100(a) EPC simply refers, apart from the general definition of patentable inventions according to Article 52(1) EPC, and the exceptions to patentability according to Article 53 EPC, to a number of definitions according to Articles 52(2) to (4) and 54 to 57 EPC, which specify "invention", "novelty", "inventive step" and "industrial application" which, when used together with Article 52(1) EPC, define specific requirements and therefore form separate grounds for opposition in the sense of separate legal objections or bases for opposition.

4.4 The totality of these Articles (namely Articles 52 to 57 EPC) within the meaning of Article 100(a) EPC do not therefore constitute a single objection to the maintenance of the patent, but a collection of different objections, some of which are completely independent from each other (eg Article 53 and Articles 52(1), 54

l'invention n'est pas susceptible d'application industrielle etc. L'article 138 CBE doit permettre de définir un certain nombre de fondements (causes) juridiques, c'est-à-dire un nombre limité de motifs pour lesquels il est possible à l'intérieur des Etats contractants d'obtenir l'annulation du brevet.

4. La formulation de l'article 100 a) CBE est identique à celle de l'article 138(1)a) CBE. Il convient également de donner à chacun des motifs visés à l'article 100 a) CBE la même interprétation du terme "motif" (grounds), à savoir : "fondement juridique".

4.1 L'article 100 CBE vise à présenter, dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition. Tous les "motifs d'opposition" cités à l'article 100 CBE se retrouvent dans d'autres articles de la CBE, auxquels il convient de satisfaire au cours de la procédure précédant la délivrance.

4.2 Les motifs d'opposition visés à l'article 100 b) et c) CBE correspondent chacun à un seul fondement juridique possible pour une opposition, distinct et clairement délimité, à savoir respectivement l'insuffisance de l'exposé et la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance, ce qui n'est pas le cas pour les motifs d'opposition visés à l'article 100 a) CBE.

4.3 En effet, mis à part le rappel de la définition générale des inventions brevetables selon l'article 52(1) CBE et des exceptions à la brevetabilité selon l'article 53 CBE, il n'est fait référence à l'article 100 a) CBE qu'à un certain nombre de définitions données à l'article 52, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 54 à 57 CBE, qui précisent ce qu'il faut entendre par "invention", "nouveau", "activité inventive" et "application industrielle", termes qui, utilisés en conjonction avec l'article 52(1) CBE, définissent des exigences spécifiques et représentent donc des motifs d'opposition distincts en ce sens qu'ils constituent des objections ou des fondements juridiques distincts pour la formation d'une opposition.

4.4 A eux tous, ces articles (52 à 57 CBE) ne constituent donc pas une seule objection au sens de l'article 100 a) CBE au maintien du brevet, mais plusieurs objections différentes, dont certaines sont totalement indépendantes les unes des autres (par ex. l'objection au titre de l'article 53 et les objections au titre des arti-

Artikel 52 (1) und 54 EPÜ), zum Teil aber auch enger miteinander verwandt sind (wie z. B. die Artikel 52 (1) und 54 und die Artikel 52 (1) und 56 EPÜ). Ein Einspruch im Rahmen des Artikels 100 a) EPÜ ist nur dann zulässig, wenn er sich auf mindestens eine der Rechtsgrundlagen für einen Einspruch, d. h. auf mindestens einen der in den Artikeln 52 bis 57 EPÜ behandelten Einspruchsgründe, stützt.

4.5 Die Regeln 55 und 56 EPÜ sollen unter anderem klären, was eine Einspruchsschrift enthalten muß, damit sie in dieser Hinsicht zulässig ist. Nach Regel 55 c) EPÜ gehört zur Einspruchsschrift eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe (d. h. auf welche vorstehend genannten rechtlichen Gründe) der Einspruch gestützt wird, **sowie** die Angabe der zur Begründung, d. h. Substantiierung, vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel. Im Wortlaut des Buchstabens c wird eindeutig unterschieden zwischen den Einspruchsgründen, mit denen - wie in Artikel 100a) EPÜ - die rechtlichen Gründe oder Rechtsgrundlagen gemeint sind, und der Substantiierung.

4.6 Demgemäß ist ein "Einspruchsgrund" im Kontext der Artikel 99 und 100 und der Regel 55 c) EPÜ dahingehend auszulegen, daß er die jeweilige Rechtsgrundlage für einen Einspruch gegen die Aufrechterhaltung eines Patents darstellt. Daraus ergibt sich insbesondere, daß Artikel 100 a) EPÜ eine Sammlung verschiedener Rechtseinwände (d. h. Rechtsgrundlagen) oder auch Einspruchsgründe enthält und nicht auf einen einzigen Einspruchsgrund gerichtet ist.

Befugnisse der Beschwerdekammern im Hinblick auf neue Einspruchsgründe, die im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgebracht werden

5. Wie vorstehend unter Nummer 1.2 zusammengefaßt, ist die Große Beschwerdekammer unter Nummer 18 ihrer Stellungnahme G 10/91 im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu dem Schluß gelangt, daß ohne Einverständnis des Patentinhabers weder ein Einsprechender noch die Beschwerdekammer von Amts wegen einen "neuen Einspruchsgrund" in das Verfahren einführen darf. Zur Beantwortung der beiden vorgelegten Rechts-

EPC), and some of which may be more closely related to each other (eg Articles 52(1), 54 and Articles 52(1), 56 EPC). For an opposition to be admissible within the framework of Article 100(a) EPC, it must necessarily be based on at least one of the legal bases for an opposition, ie on at least one of the grounds for opposition set out in Articles 52 to 57 EPC.

4.5 One function of Rules 55 and 56 EPC is to establish what the notice of opposition shall contain in order to be admissible in that respect. Rule 55 EPC specifies in paragraph (c) that the notice of opposition shall contain a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds (ie the legal reasons mentioned above) on which the opposition is based **as well as** an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds, ie the substantiation. The wording of paragraph (c) shows clearly the distinction made between the grounds, meaning as in Article 100(a) EPC the legal reasons or legal bases, and the substantiation.

4.6 Accordingly, in the context of Articles 99 and 100 EPC and of Rule 55(c) EPC, a "ground for opposition" must be interpreted as meaning an individual legal basis for objection to the maintenance of a patent. It follows in particular that Article 100(a) EPC contains a collection of different legal objections (ie legal bases), or different grounds for opposition, and is not directed to a single ground for opposition.

Powers of the boards of appeal concerning fresh grounds for opposition raised during opposition appeal proceedings

5. As summarised in paragraph 1.2 above, in paragraph 18 of G 10/91, the Enlarged Board of Appeal held that, when applying Article 114(1) EPC in the context of opposition appeal proceedings, a "fresh ground for opposition" may not be introduced into the proceedings either by an opponent or by the board of appeal of its own motion without the agreement of the patentee. In order to answer the two referred questions, the Enlarged Board of Appeal must decide upon the scope of the

des 52(1) et 54 CBE), tandis que d'autres sont plus étroitement liées entre elles (par ex. les objections soulevées au titre des articles 52(1) et 54 et des articles 52(1) et 56 CBE). Pour qu'une opposition soit recevable en application de l'article 100 a) CBE, elle doit obligatoirement reposer au moins sur des fondements juridiques d'une opposition, c'est-à-dire au moins un des motifs d'opposition visés aux articles 52 à 57 CBE.

4.5 Les règles 55 et 56 CBE visent notamment à déterminer ce que l'acte d'opposition doit contenir pour être recevable à cet égard. Il est précisé à la règle 55 CBE, alinéa c que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs (à savoir les motifs de droit mentionnés plus haut) sur lesquels l'opposition se fonde **ainsi que** les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (c'est-à-dire tout ce qui a été développé à l'appui desdits motifs). Tel qu'il est formulé, l'alinéa c fait clairement ressortir la distinction établie entre d'une part les motifs, à savoir les raisons de droit ou fondements juridiques tels que visés à l'article 100 a) CBE, et d'autre part ce qui est développé à l'appui des motifs.

4.6 En conséquence, dans le contexte des articles 99 et 100 CBE et de la règle 55 c) CBE, l'expression "motif d'opposition" doit être interprétée comme désignant le fondement juridique particulier d'une objection au maintien d'un brevet. Il s'ensuit notamment que l'article 100 a) CBE regroupe des objections juridiques différentes (c'est-à-dire des fondements juridiques différents), ou des motifs d'opposition différents, et qu'il ne recouvre donc pas un seul motif d'opposition.

Compétence des chambres de recours pour examiner de nouveaux motifs d'opposition invoqués durant la procédure de recours faisant suite à une opposition

5. Comme il a été rappelé au point 1.2 supra, la Grande Chambre de recours a estimé au point 18 de l'avis G 10/91 que s'agissant de l'application de l'article 114(1) CBE dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, il n'est pas permis à l'opposant, ni à la chambre de recours agissant d'office, d'introduire dans la procédure un "nouveau motif d'opposition" sans le consentement du titulaire du brevet. Pour pouvoir répondre aux deux questions qui lui ont été soumises, la

fragen muß die Große Beschwerdekammer nun entscheiden, was unter den in G 10/91 unter Nummer 18 verwendeten Begriff "neuer Einspruchsgrund" fällt.

5.1 Unter den Nummern 4 bis 6 von G 10/91 hat sich die Große Beschwerdekammer eingehend mit Sinn und Zweck der Regel 55 c) EPÜ befaßt und den Schluß gezogen, daß diese Regel nur dann einen Sinn ergibt, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen den **rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist.**

5.2 Unter Nummer 16 von G 10/91 hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß eine Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ einen durch die Einspruchsschrift nicht abgedeckten Einspruchsgrund entweder von sich aus oder auf Antrag eines Einsprechenden in das Einspruchsverfahren einführen kann, wenn er als hinreichend relevant im dort erläuterten Sinne anzusehen ist. Geschieht dies, so wird die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung natürlich auch darüber befinden, ob er der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents entgegensteht.

5.3 Die Große Beschwerdekammer hat den Begriff "neuer Einspruchsgrund" in ihrer Stellungnahme G 10/91 erstmals unter Nummer 18 benutzt, wo es um die richtige Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren geht (s. vorstehend Nr. 1.2). Es liegt auf der Hand, daß damit ein Einspruchsgrund gemeint ist, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ unter Beachtung der in G 10/91 unter Nummer 16 aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist.

5.4 Da außerdem die Anforderungen, die Artikel 99 und Regel 55 c) EPÜ an die Einspruchsschrift stellen, in der Stellungnahme G 10/91 eingehend diskutiert wurden, kann mit dem in G 10/91 unter Nummer 18 verwendeten Begriff "neuer Einspruchsgrund" - in Anlehnung an die vorstehend unter Nummer 4.7 umrissene Bedeutung des Begriffs "Einspruchsgrund"-

term "a fresh ground for opposition" as it was used in paragraph 18 of G 10/91.

5.1 In paragraphs 4 to 6 of G 10/91, the Enlarged Board of Appeal carefully considered and analysed the function of Rule 55(c) EPC, and concluded that this Rule only makes sense if interpreted as having the double function of governing the admissibility of the opposition and of establishing at the same time **the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition in principle shall be conducted.**

5.2 In paragraph 16 of G 10/91, the Enlarged Board explained that, in application of Article 114(1) EPC, an opposition division during proceedings before it may introduce a ground for opposition which was not covered by the notice for opposition, either of its own motion or upon application by an opponent, if such a ground of opposition is considered to be sufficiently relevant in the sense there explained. If an opposition division does introduce such a ground into the proceedings before it, it will of course decide whether such ground of opposition prejudices the maintenance of the opposed patent, in the decision that it issues.

5.3 The Enlarged Board in G 10/91 first used the term "a fresh ground for opposition" in paragraph 18, in the context of considering the proper application of Article 114(1) EPC during opposition appeal proceedings (see paragraph 1.2 above). It is clear that this term is intended to refer to a ground for opposition which was neither raised and substantiated in the notice of opposition, nor introduced into the proceedings by the opposition division in application of Article 114(1) EPC and in accordance with the principles set out in paragraph 16 of G 10/91.

5.4 Furthermore, having regard to the fact that the requirements for a notice of opposition which are set out in Article 99 EPC and Rule 55(c) EPC were carefully considered in G 10/91 and having regard also to the meaning of the term "ground for opposition" which is set out in paragraph 4.7 above, the term "a fresh ground for opposition" which is used

Grande Chambre de recours doit tout d'abord déterminer ce que recouvre l'expression "nouveau motif d'opposition" utilisée au point 18 de l'avis G 10/91.

5.1 Aux points 4, 5 et 6 de l'avis G 10/91, la Grande Chambre de recours avait soigneusement examiné et analysé la fonction dévolue à la règle 55 c) CBE, et avait conclu que cette règle n'a de sens que si on l'interprète comme ayant deux fonctions : d'une part régir la recevabilité de l'opposition, et d'autre part établir le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler.

5.2 Au point 16 de l'avis G 10/91, la Grande Chambre avait expliqué qu'en application de l'article 114(1) CBE, une division d'opposition peut, soit d'office, soit à la demande de l'opposant, examiner durant la procédure engagée devant elle un motif d'opposition qui n'était pas couvert par l'acte d'opposition, si elle juge ce motif suffisamment pertinent au sens donné à ce terme dans l'avis. Lorsqu'une division d'opposition introduit un tel motif d'opposition dans la procédure, elle doit bien entendu préciser dans sa décision s'il y a lieu de considérer que ce motif d'opposition fait obstacle au maintien du brevet attaqué par l'opposant.

5.3 Dans l'avis G 10/91, la Grande Chambre de recours avait au point 18 employé pour la première fois l'expression "nouveau motif d'opposition", lorsqu'elle avait examiné comment il convenait d'appliquer l'article 114(1) CBE dans la procédure de recours faisant suite à une opposition (cf. point 1.2 supra). Il est clair que cette expression désigne un motif d'opposition qui n'a pas été soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni introduit dans la procédure par la division d'opposition agissant en application de l'article 114(1) CBE, conformément aux principes énoncés au point 16 de l'avis G 10/91.

5.4 En outre, compte tenu du fait que les conditions requises selon l'article 99 CBE et la règle 55 c) CBE pour le dépôt de l'acte d'opposition ont été soigneusement examinées dans l'affaire G 10/91, et vu également la signification de l'expression "motif d'opposition" telle qu'elle a été dégagée au point 4.7 supra, il doit être considéré que l'expression "nouveau

nur eine neue Rechtsgrundlage für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents gemeint gewesen sein, der in der Einspruchsschrift weder erhoben noch substantiiert, noch von der Einspruchsabteilung gemäß den unter Nummer 16 von G 10/91 aufgestellten Grundsätzen in das Verfahren eingeführt worden ist.

Vorlagefrage in der Sache G 1/95

6. Diese Frage bezieht sich auf einen Fall, in dem ein Einspruch mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Artikel 52 (1) und 54 sowie 52 (1) und 56 EPÜ) substantiiert wurde, der Einspruchsgrund, daß der beanspruchte Gegenstand keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) und (2) EPÜ sei, aber weder in der Einspruchsschrift vorgebracht noch substantiiert, noch von der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingeführt wurde. Aus den Ausführungen unter Nummer 5.2 ergibt sich, daß der auf Artikel 52 (1) und (2) EPÜ gestützte Einwand mangelnder Patentfähigkeit eine neue Rechtsgrundlage für einen Angriff gegen die Aufrechterhaltung des Patents und damit ein "neuer Einspruchsgrund" in dem in G 10/91, Nummer 18 angesprochenen Sinne ist und mithin nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf.

Vorlagefrage in der Sache G 7/95

7. Diese Frage bezieht sich auf einen Fall, in dem ein Einspruch mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber bestimmten in der Einspruchsschrift angegebenen Entgegenhaltungen substantiiert und insbesondere auf eine Entgegenhaltung gestützt wurde, die den nächstliegenden Stand der Technik bildete. Im Beschwerdeverfahren erhob der Einsprechende erstmals den Einwand, daß die beanspruchte Erfindung gegenüber diesem nächstliegenden Stand der Technik nicht neu sei.

7.1 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß mangelnde Neuheit ein anderer rechtlicher Einwand mit einer anderen Rechtsgrundlage ist als mangelnde erfinderische Tätigkeit. Daher kann er - als "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Aussage unter Nummer 18 von G 10/91 - nicht ohne das Einverständ-

in paragraph 18 of G 10/91 must be interpreted as having been intended to refer to a new legal basis for objecting to the maintenance of the patent, which was not both raised and substantiated in the notice of opposition, and which was not introduced into the proceedings by the opposition division in accordance with the principles set out in paragraph 16 of G 10/91.

The referred question in G 1/95

6. This question refers to a case where an opposition has been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step (Articles 52(1), 54 and 52(1), 56 EPC), but the ground that the claimed subject-matter was not an invention within the meaning of Article 52(1), (2) EPC was neither raised and substantiated in the notice of opposition, nor introduced into the proceedings by the opposition division. It follows from paragraph 5.2 above that the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1), (2) EPC is a new legal basis for objecting to the maintenance of the patent, and is therefore a "fresh ground for opposition" within the meaning of this term as it is used in paragraph 18 of G 10/91, and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor.

The referred question in G 7/95

7. This question refers to a case where an opposition has been substantiated on the ground of lack of inventive step having regard to certain documents identified in the notice of opposition, the opposition being based in particular upon one document, the closest prior art document. During the appeal proceedings the opponent raised the objection for the first time that the claimed invention lacked novelty in view of this closest prior art document.

7.1 It follows from what is stated above that an objection of lack of novelty is a different legal objection having a different legal basis from the objection of lack of inventive step. Therefore, the objection of lack of novelty cannot be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee, because

motif d'opposition" utilisée au point 18 de l'avis G 10/91 fait référence à un nouveau fondement (motif) juridique d'une objection formée à l'encontre du maintien du brevet, motif qui n'avait pas été invoqué ni développé dans l'acte d'opposition, et que la division d'opposition n'avait pas non plus examiné durant la procédure conformément aux principes énoncés au point 16 de l'avis G 10/91.

La question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 1/95

6. Cette question concerne une affaire dans laquelle les motifs développés dans l'acte d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive (articles 52(1), 54(1) et 56 CBE). En revanche, le motif selon lequel l'objet revendiqué ne constituait pas une invention au sens de l'article 52(1) et (2) CBE n'avait été ni soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni examiné d'office durant la procédure par la division d'opposition. Il découle des déclarations de la Grande Chambre rappelées au point 5.2 supra que le motif selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau fondement juridique de l'opposition au maintien du brevet et qu'il s'agit donc là d'un "nouveau motif d'opposition" au sens donné à ce terme au point 18 de l'avis G 10/91. En conséquence, il ne peut pas être introduit dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

La question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 7/95

7. Cette question concerne une affaire dans laquelle le motif développé dans l'acte d'opposition était le défaut d'activité inventive par rapport à certains documents cités dans cet acte d'opposition, et notamment par rapport au document qui représenterait l'état de la technique le plus proche. Au cours de la procédure de recours, l'opposant avait objecté pour la première fois que l'invention revendiquée était dénuée de nouveauté par rapport à ce document constituant l'état de la technique le plus proche.

7.1 Il découle des considérations qui précèdent que l'objection relative à l'absence de nouveauté est une objection juridique qui diffère de l'objection relative au défaut d'activité inventive et repose sur un fondement juridique différent. En conséquence, l'objection relative à l'absence de nouveauté ne peut être soule-

nis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

7.2 Ist aber - wie in dem der Vorlageentscheidung zur Sache G 7/95 zugrunde liegenden Fall - der nächstliegende Stand der Technik für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, so kann dieser Gegenstand offensichtlich auch nicht erfinderisch sein. Mangelnde Neuheit hat also in diesem Fall unweigerlich zur Folge, daß der betreffende Gegenstand mangels erfinderischer Tätigkeit nicht schutzwürdig ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand, daß der Gegenstand nach Artikel 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

it constitutes a "fresh ground for opposition" within the meaning of paragraph 18 of G 10/91.

7.2 Nevertheless, in a case such as that under consideration in the decision of referral in case G 7/95, if the closest prior art document destroys the novelty of the claimed subject-matter, such subject-matter obviously cannot involve an inventive step. Therefore, a finding of lack of novelty in such circumstances inevitably results in such subject-matter being unallowable on the ground of lack of inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

In a case where a patent has been opposed on the grounds set out in Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1), (2) EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee.

vée dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet, puisqu'elle constitue un "nouveau motif d'opposition" au sens où l'a entendu la Grande Chambre au point 18 de l'avis G 10/91.

7.2 Toutefois, dans un cas comme celui dont il s'agit dans l'affaire G 7/95 soumise à la Grande Chambre, si le document représentant l'état de la technique le plus proche détruit la nouveauté de l'objet revendiqué, cet objet ne peut à l'évidence impliquer une activité inventive. Par conséquent, s'il est conclu dans ces conditions à l'absence de nouveauté, il s'ensuit nécessairement que l'objet en question doit être considéré comme non brevetable, au motif qu'il est dépourvu d'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours:

Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
19. Juli 1996
G 7/95
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
ETHICON Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
United States Surgical Corporation**

**Stichwort: neue Einspruchsgründe/
ETHICON**

Artikel: 99, 100 a), b und c), 114 (1)
EPÜ

Regel: 55, 56 EPÜ

**Schlagwort: "keine Befugnis zur Prü-
fung neuer Einspruchsgründe ohne
Einverständnis des Patentinhabers"**

Leitsatz

Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegenhaltung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden.

Sachverhalt und Anträge*

...

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
19 July 1996
G 7/95
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: P. Gori
Members: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
ETHICON Inc.**

**Opponent/Appellant: United States
Surgical Corporation**

**Headword: Fresh grounds for oppo-
sition/ETHICON**

Article: 99, 100(a),(b) and (c), 114(1)
EPC

Rule: 55, 56 EPC

**Keyword: "No power to examine
fresh grounds for opposition with-
out agreement of patentee"**

Headnote

In a case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC on the ground that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the notice of opposition, the ground of lack of novelty based upon Articles 52(1) and 54 EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. However, the allegation that the claims lack novelty in view of the closest prior art document may be considered in the context of deciding upon the ground of lack of inventive step.

Summary of facts and submissions*

...

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
19 juillet 1996
G 7/95
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé:
ETHICON Inc.**

**Opposant/requérant : United States
Surgical Corporation**

**Référence: Nouveaux motifs d'oppo-
sition/ETHICON**

Article : 99, 100 a), b) et c), 114(1)
CBE

Règle : 55, 56 CBE

**Mot-clé : "Pas de compétence pour
examiner de nouveaux motifs
d'opposition sans le consentement
du titulaire du brevet"**

Sommaire

Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif concernant l'absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur le motif concernant l'absence d'activité inventive, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche.

Exposé des faits et conclusions*

Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 1/95, ABl. EPA1996, 615 (in diesem Heft), überein. Die beiden Verfahren wurden verbunden. Die Entscheidungsgründe in der Sache G 7/95 enthalten zusätzlich eine Nummer 7.3.

The Summary of facts and submissions and Reasons for the decision are identical in their wording to the corresponding sections of decision G 1/95, OJ EPO 1996, 615 (see this issue). The proceedings were consolidated. The Reasons for the decision in G 7/95 contain in addition a paragraph 7.3.

Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la Décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 1/95, JO OEB 1996, 615 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes. Les motifs de la décision G 7/95 comprennent le paragraphe supplémentaire 7.3.

Entscheidungsgründe*

7.3 Angesichts der Sachlage in dem der Vorlageentscheidung zu G 7/95 zugrunde liegenden Fall braucht die Große Beschwerdekammer die Vorlagefrage insoweit nicht zu beantworten, als sie sich auf die neue Behauptung bezieht, die Ansprüche seien gegenüber einem anderen Schriftstück als der schon früher angeführten nächstliegenden Entgegenhaltung nicht neu.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegenhaltung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden.

Reasons for the decision*

...

7.3 Having regard to the particular facts of the case before the referring board in case G 7/95, it is not necessary for the Enlarged Board to answer the referred question insofar as it relates to a new allegation that the claims lack novelty in view of any other document prior than the previously cited closest prior art document.

Order

For these reasons it is decided that:

The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

In a case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC on the ground that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the notice of opposition, the ground of lack of novelty based upon Articles 52(1), 54 EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. However, the allegation that the claims lack novelty in view of the closest prior art document may be considered in the context of deciding upon the ground of lack of inventive step.

Motifs de la décision*

...

7.3 Eu égard aux faits de la cause dans l'affaire G 7/95 soumise à la Grande Chambre, il n'est pas nécessaire que la Grande Chambre réponde à la question qui lui a été soumise, dans la mesure où il s'agit du nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à tous les documents autres que celui qui avait été cité auparavant comme constituant l'état de la technique le plus proche.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours :

Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100 a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif concernant l'absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur le motif concernant l'absence d'activité inventive, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche.

Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 1/95, ABI. EPA 1996, 615 (in diesem Heft), überein. Die beiden Verfahren wurden verbunden. Die Entscheidungsgründe in der Sache G 7/95 enthalten zusätzlich eine Nummer 7.3.

The Summary of facts and submissions and Reasons for the decision are identical in their wording to the corresponding sections of decision G 1/95, OJ EPO 1996, 615 (see this issue). The proceedings were consolidated. The Reasons for the decision in G 7/95 contain in addition a paragraph 7.3.

* Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la Décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 1/95, JO OEB 1996, 615 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes. Les motifs de la décision G 7/95 comprennent le paragraphe supplémentaire 7.3.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 30. Januar 1996
T 337/95 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. Krasa
R. E. Teschemacher

Anmelder: Nihon Nohyaku Co., Ltd.

Stichwort: Niederalkyl/NIHON NOHYAKU

Artikel: 84 EPÜ

Regel: 29 (1), 35 (12) EPÜ

Schlagwort: "Klarheit von Ansprüchen für Verbindungen als solche" - "Bedeutung von 'Niederalkyl' unklar"

Leitsätze

I. Ansprüche müssen aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein (Nrn. 2.2 bis 2.4 der Entscheidungsgründe).

II. Da ein relativer Begriff wie "Niederalkyl" ohne eindeutigen Bezugspunkt auf dem Gebiet der organischen Chemie keine allgemein anerkannte Bedeutung hinsichtlich seiner Höchstzahl an Kohlenstoffatomen hat, ist er mehrdeutig und deshalb nicht geeignet, den Gegenstand des Schutzbegehrens in einem Anspruch klar anzugeben, der auf eine Gruppe organischer Verbindungen als solche gerichtet ist (Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Anmeldung Nr. 90 103 338.1 zurückzuweisen, Beschwerde ein.

Die Prüfungsabteilung hatte die Auffassung vertreten, die Anmeldung genüge nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ, da sie der Begriff "nieder" unklar mache, der in den Definitionen von Substituenten in der generischen Strukturformel des ersten Anspruchssatzes verwendet werde, der am 22. April 1994 als Hauptantrag eingereicht worden sei. Ferner sei auch der Inhalt der Ansprüche gemäß einem Hilfsantrag

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 30 January 1996
T 337/95 - 3.3.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: P. Krasa
R. E. Teschemacher

Applicant: Nihon Nohyaku Co., Ltd.

Headword: Lower alkyl/NIHON NOHYAKU

Article: 84 EPC

Rule: 29(1), 35(12) EPC

Keyword: "Clarity of claims for compounds per se" - "Meaning of 'lower alkyl' unclear"

Headnote

I. Claims have to be clear for the sake of legal certainty (Nos. 2.2 to 2.4 of the reasons).

II. Since, in the absence of any unambiguous reference point, a relative term such as "lower alkyl" in the field of organic chemistry does not have a generally accepted meaning with respect to its maximum number of carbon atoms, such a term is ambiguous and therefore not suitable for clearly defining the subject-matter for which protection is sought in a claim which is directed to a group of organic compounds per se (No. 2.8 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. The appellant lodged an appeal against the decision of the examining division refusing application No. 90 103 338.1.

The examining division had held that the application did not meet the requirements of Article 84 EPC, since the term "lower" used in the definitions of substituents in the generic structural formulae of the first set of claims, submitted as the main request on 22 April 1994, rendered these claims unclear. It had held further that the content of the claims according to an auxiliary request of the same date was not allowable

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 30 janvier 1996
T 337/95 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P. Krasa
R. E. Teschemacher

Demandeur : Nihon Nohyaku Co., Ltd.

Référence : Alkyle inférieur/NIHON NOHYAKU

Article : 84 CBE

Règle : 29(1), 35(12) CBE

Mot-clé : "Clarté de revendications portant sur des composés en tant que tels" - "Ambiguïté de l'expression 'alkyle inférieur'"

Sommaire

I. Les revendications doivent être claires dans l'intérêt de la sécurité juridique (points 2.2 à 2.4 des motifs).

II. Etant donné qu'en l'absence de référence univoque, une expression relative telle que "alkyle inférieur" n'a pas, en chimie organique, une signification généralement admise pour ce qui est du nombre maximum d'atomes de carbone, elle est ambiguë et n'est donc pas appropriée pour définir clairement l'objet pour lequel une protection est recherchée dans une revendication portant sur un groupe de composés organiques en tant que tels (point 2.8 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen rejetant la demande n° 90 103 338.1.

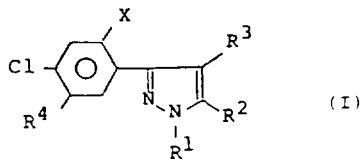
La division d'examen a estimé que la demande ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 84 CBE, au motif que l'adjectif "inférieur" utilisé pour définir des substituants dans la formule structurelle générique du premier jeu de revendications déposé comme requête principale le 22 avril 1994, rendait ces revendications peu claires. La division d'examen a également estimé que le contenu des revendications

vom gleichen Tag nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

II. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Patenterteilung auf der Grundlage des am 22. April 1994 eingegangenen ersten Anspruchssatzes (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 7, die in der am 30. Januar 1996 auf seinen Antrag durchgeführten mündlichen Verhandlung vorgelegt worden waren (erster Hilfsantrag), oder auf der Grundlage des am 28. Februar 1995 eingegangenen zweiten oder dritten Anspruchssatzes (zweiter und dritter Hilfsantrag).

III. Die folgenden Textstellen aus dem Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag reichen als Grundlage für diese Entscheidung aus:

"1. 3-(substituiertes Phenyl)pyrazol-derivat ... der allgemeinen Formel

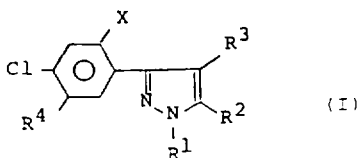


worin

X ...,
R¹ Niederalkyl oder Halogenniederalkyl bedeutet,
R² ...,
R³ ... und
R⁴ ..."

Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. 3-(substituiertes Phenyl)pyrazol-derivat oder eines seiner Salze der allgemeinen Formel



worin

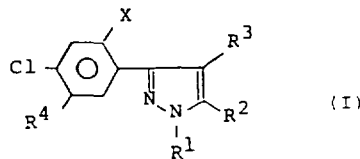
X Halogen bedeutet,
R¹ CH₃ bedeutet,
R² Hydroxy, Mercapto, Alkylthio, Halogenalkoxy oder Halogenalkylthio bedeutet,
R³ Wasserstoff oder Halogen bedeutet und
R⁴ i) Formyl, ii) Nitro, iii) -CO-B-R⁶ bedeutet, worin B -O-, -S- oder -NR⁷ bedeutet; R⁶ und R⁷ sind gleich oder verschieden und bedeuten jeweils Wasserstoff oder Cycloalkyl, und

either under Article 123(2) EPC.

II. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted either on the basis of the first set of claims received on 22 April 1994 (main request), or alternatively on the basis of claims 1 to 7 submitted during oral proceedings held, at the appellant's request, on 30 January 1996 (first auxiliary request), or alternatively on the basis of the second or third set of claims received on 28 February 1995 (second and third auxiliary requests).

III. The following passages from claim 1 according to the main request are sufficient as a basis for the present decision:

"1. A 3-(substituted phenyl)pyrazole derivative ... being represented by the general formula

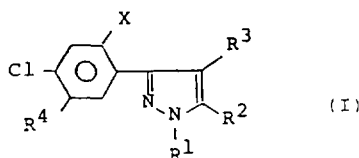


wherein

X ...,
R¹ denotes lower alkyl or lower haloalkyl,
R² ...,
R³ ..., and
R⁴ ..."

Claim 1 according to the first auxiliary request reads as follows:

"1. A 3-(substituted phenyl)pyrazole derivative or a salt thereof, the derivative being represented by the general formula



wherein

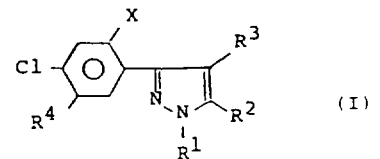
X denotes halogen,
R¹ denotes CH₃,
R² denotes hydroxy, mercapto, alkylthio, haloalkoxy or haloalkylthio,
R³ denotes hydrogen or halogen, and
R⁴ denotes (i) formyl, (ii) nitro, (iii) -CO-B-R⁶ wherein B denotes -O-, -S-, or -NR⁷; R⁶ and R⁷ are the same or different and each denote hydrogen or cycloalkyl, and when B is -O-,

selon une requête subsidiaire introduite le même jour n'était pas non plus admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

II. Le requérant a demandé que la décision litigieuse soit annulée et qu'un brevet soit délivré, soit sur la base du premier jeu de revendications reçu le 22 avril 1994 (requête principale) ou, à défaut, sur la base des revendications 1 à 7 présentées au cours de la procédure orale qui s'est tenue, comme l'avait demandé le requérant, le 30 janvier 1996 (première requête subsidiaire), ou encore sur la base du deuxième ou troisième jeu de revendications reçus le 28 février 1995 (deuxième et troisième requêtes subsidiaires).

III. Les passages suivants, tirés de la revendication 1 selon la requête principale, constituent une base suffisante pour la présente décision :

" 1. Dérivé de 3-(phényle substitué) pyrazol ... correspondant à la formule générale

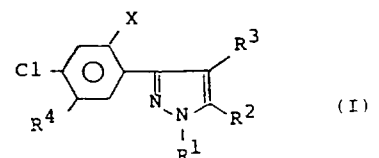


dans laquelle

X...,
R¹ représente un alkyle inférieur ou un haloalkyle inférieur,
R²...,
R³ ..., et
R⁴ ..."

La revendication 1 selon la première requête subsidiaire s'énonce comme suit :

"1. Dérivé de 3-(phényle substitué) pyrazol ou l'un de ses sels, répondant à la formule générale



dans laquelle

X représente un halogène,
R¹ représente un groupe CH₃,
R² représente un groupe hydroxy, mercapto, alkylthio, haloalkoxy ou haloalkylthio,
R³ représente de l'hydrogène ou un halogène, et
R⁴ représente un groupe (i) formyle, (ii) nitro, (iii) -CO-B-R⁶, où B représente -O-, -S-, ou -NR⁷, R⁶ et R⁷ étant identiques ou différents et représentant chacun de l'hydrogène ou un

wenn B-O- ist, kann R⁶ ein Alkalimetallatom oder ein quartäres Ammoniumsalz sein; oder -CO-B-R⁶ bedeutet Methoxy-, Ethoxy-, Propoxy- oder Butoxycarbonyl oder Methoxycarbonylmethoxy-, Ethoxycarbonylmethoxy-, Propoxycarbonylmethoxy-, Methoxycarbonylethoxy-, Ethoxycarbonylethoxy- oder Propoxycarbonylethoxycarbonyl, (iv) -D-R⁸ bedeutet, worin D -O-, S(O)_n, wobei n eine ganze Zahl zwischen 0 und 2 ist, oder -NR⁹- bedeutet; R⁸ und R⁹, die gleich oder verschieden sind, bedeuten jeweils Wasserstoff; Alkyl; Halogenalkyl; Aminosulfonyl; Phenylalkyl oder Phenoxyalkyl, die am Phenylring einen oder mehrere Halogensubstituenten aufweisen können, die gleich oder verschieden sind; oder -D-R⁸ bedeutet eine Alkenyloxy-Gruppe, die Propenyl, Butenyl oder Pentenyl enthält; eine Alkinyloxy-Gruppe, die Propinyl, Butinyl oder Pentinyl enthält; eine Alkenylamino-Gruppe, die Propenyl, Butenyl oder Pentenyl enthält; eine Alkoxy-carbonylalkoxy- oder eine Alkylthiocarbonylalkoxy-Gruppe, die jeweils Methyl, Ethyl, Propyl oder Butyl enthält; oder v) -(CHR¹⁰)_m-CO-E-R¹² bedeutet, worin E -O-, -S- oder -NR¹¹ bedeutet; R¹⁰ bedeutet Wasserstoff, und R¹¹ und R¹², die gleich oder verschieden sind, bedeuten jeweils Wasserstoff; Alkyl; Halogenalkyl; Phenyl, das am Phenylring einen oder mehrere Halogensubstituenten aufweisen kann; Phenylalkyl, das am Phenylring einen oder mehrere Halogensubstituenten aufweisen kann; oder R¹¹ bildet gemeinsam mit R¹² eine Piperidin- oder Morpholinyl-Gruppe, und wenn E -O- ist, kann R¹² ein Alkalimetallatom oder ein quartäres Ammoniumsalz sein, und m steht für eine ganze Zahl zwischen 0 und 3."

IV. Der Beschwerdeführer machte schriftlich und mündlich sinngemäß folgendes geltend:

Erstens gehe die Behauptung der Prüfungsabteilung fehl, der Begriff "nieder" sei unklar, denn er sei bei Fachleuten allgemein gebräuchlich. Im Hinblick auf die Lehrbücher

(1) Robert T. Morrison/Robert N. Boyd, Lehrbuch der Organischen Chemie, 2., berichtigte Auflage, Verlag Chemie, Weinheim - New York (1978), 91

und

(2) Hans Breuer, dtv-Atlas zur Chemie, Band 2, Organische Chemie und

R⁶ can be an alkali metal atom or a quaternary ammonium salt, or -CO-B-R⁶ denotes methoxy-, ethoxy-, propoxy- or butoxycarbonyl, or methoxycarbonylmethoxy-, ethoxycarbonylmethoxy-, propoxycarbonylmethoxy-, methoxycarbonylethoxy-, ethoxycarbonylethoxy-, or propoxycarbonylethoxycarbonyl, (iv) -D-R⁸ wherein D denotes -O-, S(O)_n, n being an integer of 0 to 2, or -NR⁹-, R⁸ and R⁹, which are the same or different, each denotes hydrogen; alkyl; haloalkyl; aminosulfonyl; phenylalkyl or phenoxy-alkyl optionally having on the phenyl ring one or more halogen substituents which are the same or different; or -D-R⁸ denotes an alkenyloxy group containing propenyl, butenyl or pentenyl; an alkinyloxy group containing propynyl, butynyl or pentynyl; an alkenylamino group containing propenyl, butenyl or pentenyl; an alkoxy-carbonylalkoxy or an alkylthiocarbonylalkoxy group containing each methyl, ethyl, propyl or butyl;

wherein E denotes hydrogen and R¹¹ and R¹², which are the same or different, each denotes hydrogen; alkyl; haloalkyl; phenyl optionally having on the phenyl ring one or more halogen substituents; phenylalkyl optionally having on the phenyl ring one or more halogen substituents; or R¹¹, jointly with R¹², forms a piperidino or morpholinyl group, and when E is -O-, R¹² can be an alkali metal atom or a quaternary ammonium salt; and m denotes an integer of 0 to 3."

IV. The appellant argued in writing and orally essentially as follows:

Firstly, the examining division had erred when stating that the term "lower" is unclear since it is commonly used by skilled persons and, furthermore, is clearly defined having regard to

(1) Robert T. Morrison/Robert N. Boyd, Lehrbuch der Organischen Chemie, 2., berichtigte Auflage, Verlag Chemie, Weinheim - New York (1978), 91,

and

(2) Hans Breuer, dtv-Atlas zur Chemie, Band 2, Organische Chemie

groupe cycloalkyle, et si B représente -O-, R⁶ peut être un atome de métal alcalin ou un sel d'ammonium quaternaire, ou -CO-B-R⁶ représente un groupe méthoxy-, éthoxy-, propoxy- ou butoxycarbonyl, ou méthoxycarbonylméthoxy-, éthoxycarbonylméthoxy-, propoxycarbonylméthoxy-, éthoxycarbonyléthoxy-, ou propoxycarbonyléthoxycarbonyl, (iv) -D-R⁸ représente -O-, S(O)_n, n étant un nombre entier de 0 à 2, ou -NR⁹-, R⁸ et R⁹ étant identiques ou différents et représentant chacun de l'hydrogène; un groupe alkyle, haloalkyle, aminosulfonyl, phénylalkyle ou phénoxyalkyle, ayant éventuellement dans le noyau phénylique un ou plusieurs substituants halogènes identiques ou différents; ou -D-R⁸ représente un groupe alcényloxy contenant du propényle, butényle ou pentényle; un groupe alcinyloxy contenant du propynyle, butynyle ou pentynyle; un groupe alcénylamino contenant du propényle, butényle ou pentényle; un groupe alkoxy-carbonylalkoxy ou alkylthiocarbonylalkoxy contenant chacun du méthyle, éthyle, propyle ou butyle; ou (v) -(CHR¹⁰)_m-CO-E-R¹², où E représente -O-, -S-, ou -NR¹¹; R¹⁰ représente de l'hydrogène, R¹¹ et R¹² étant identiques ou différents et représentant chacun de l'hydrogène, un groupe alkyle, haloalkyle, phényle ayant éventuellement un ou plusieurs substituants halogènes dans le noyau phénylique, phénylalkyle ayant éventuellement un ou plusieurs substituants halogènes dans le noyau phénylique; ou encore R¹¹, avec R¹², forme un groupe pipéridino ou morpholinyle, et si E représente -O-, R¹² peut être un atome de métal alcalin ou un sel d'ammonium quaternaire, m désignant un nombre entier de 0 à 3."

IV. Dans ses conclusions écrites et orales, le requérant a essentiellement argumenté comme suit :

En premier lieu, la division d'examen a eu tort d'affirmer que l'adjectif "inférieur" manque de clarté, car il est couramment utilisé par des hommes du métier; il est en outre clairement défini dans les ouvrages suivants :

(1) Robert T. Morrison/Robert N. Boyd, Lehrbuch der Organischen Chemie, 2., berichtigte Auflage, Verlag Chemie, Weinheim - New York (1978), 91;

et

(2) Hans Breuer, dtv-Atlas zur Chemie, Volume 2, Organische Chemie

Kunststoffe, Deutscher Taschenbuch Verlag, München (1983), 319 sei er außerdem eindeutig abgegrenzt.

Zweitens hätten die Ansprüche gemäß der Entscheidung T 860/93 unter Hinzuziehung der Beschreibung, insbesondere der Seiten 4 und 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung, ausgelegt werden müssen, wodurch der Begriff "Niederalkyl" klar werde.

V. In der Anlage zur Ladung stellte die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer nicht nachgewiesen habe, daß es auf dem einschlägigen Gebiet der Technik, d. h. der organischen Chemie, eine explizite Definition von Begriffen wie "Niederalkyl" gebe, geschweige denn, daß sie von den Fachleuten auf diesem Gebiet allgemein anerkannt werde.

Ferner wies die Kammer darauf hin, daß die vom Beschwerdeführer aus den beiden Entgegenhaltungen 1 und 2 gezogene Folgerung, es gebe eine eindeutige, implizite Definition von "Niederalkyl", offensichtlich nicht schlüssig sei; ein Blick in einige andere Lehrbücher der organischen Chemie zeige, daß der Begriff "Niederalkyl" auf diesem Gebiet der Technik mit mehreren unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werde. Für die Zwecke dieser Entscheidung stützt sich die Kammer auf

(3) A. Streitwieser, Jr., C. H. Heathcock, "Organische Chemie", Weinheim - Deerfield Beach, Florida - Basel, Verlag Chemie, 1980, 257

und

(4) Carl R. Noller, "Lehrbuch der Organischen Chemie", Berlin - Göttingen - Heidelberg, Springer-Verlag, 1960, 100.

VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, dem ersten Hilfsantrag stattzugeben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Hier geht es nur um die Frage, ob die Ansprüche dieses Antrags, insbesondere Anspruch 1, den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügen, die wie folgt lauten:

und Kunststoffe, Deutscher Taschenbuch Verlag, München (1983), 319.

Secondly, according to decision T 860/93, the claims should have been interpreted by reference to the specification and, in particular, pages 4 and 5 as originally filed, which would render the term "lower alkyl" clear.

V. In the annex to the summons, the board noted that the appellant had not shown the existence of an explicit definition of terms like "lower alkyl" in the relevant technical field, ie organic chemistry, let alone its general acceptance by those skilled in that field.

Further, the board pointed out that, on the one hand, the appellant's inference from the two citations (1) and (2) that an unambiguous implicit definition of "lower alkyl" existed, seemed not to be conclusive and that, on the other hand, an inspection of several other textbooks on organic chemistry by the board had indicated that the term "lower alkyl" is used in the art with several different meanings. For the purpose of this decision, the board will only rely on

(3) A. Streitwieser, Jr., C.H. Heathcock, "Organische Chemie", Weinheim-Deerfield Beach, Florida-Basel: Verlag Chemie, 1980, 257,

and

(4) Carl R. Noller, "Lehrbuch der Organischen Chemie", Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer-Verlag, 1960, 100.

VI. At the end of the oral proceedings, the Chairman announced the board's decision to allow the first auxiliary request.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Main request

2.1 The sole issue to be decided in this context is whether or not the claims of this request and, in particular, claim 1 comply with the requirements of Article 84 EPC which are as follows:

und Kunststoffe, Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich (1983), 319.

Deuxièmement, en vertu de la décision T 860/83, il aurait fallu interpréter les revendications en se référant à la description et, notamment, aux pages 4 et 5 telles que déposées initialement, ce qui aurait explicité le sens de "alkyle inférieur".

V. Dans l'annexe à la citation à comparaître, la Chambre a fait observer que le requérant n'avait pas prouvé l'existence d'une définition explicite de l'expression "alkyle inférieur" dans le domaine technique pertinent, à savoir la chimie organique, et encore moins qu'une telle définition était généralement acceptée par les hommes du métier spécialistes dudit domaine.

En outre, la Chambre a fait remarquer que, d'une part, l'argument du requérant selon lequel les deux documents (1) et (2) prouvent qu'il existe une définition implicite non ambiguë de l'expression "alkyle inférieur" ne semble pas concluant et que, d'autre part, en examinant plusieurs autres traités de chimie organique, elle a constaté que le terme "alkyle inférieur" est utilisé par les hommes du métier dans plusieurs acceptions différentes. Aux fins de la présente décision, la Chambre s'appuiera sur les ouvrages suivants :

(3) A. Streitwieser, Jr., C.H. Heathcock, "Organische Chemie", Weinheim-Deerfield Beach, Florida-Basel: Verlag Chemie, 1980, 257,

et

(4) Carl R. Noller, "Lehrbuch der Organischen Chemie", Berlin-Göttingen-Heidelberg : Springer-Verlag, 1960, 100.

VI. Au terme de la procédure orale, le président a annoncé la décision de la Chambre de faire droit à la première requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Requête principale

2.1 La seule question qu'il importe de trancher dans ce contexte est celle de savoir si les revendications de cette requête, et notamment la revendication 1, satisfont aux dispositions de l'article 84 CBE, lequel s'énonce comme suit :

"Die **Patentansprüche** müssen den Gegenstand **angeben**, für den Schutz begehrt wird. **Sie müssen deutlich**, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt **sein**" (Hervorhebung durch die Kammer).

Regel 29 EPÜ enthält die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 84. Regel 29 (1) Satz 1 EPÜ lautet wie folgt:

"Der Gegenstand des Schutzbegehrens **ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale** der Erfindung **anzugeben**" (Hervorhebung durch die Kammer).

2.2 Die Große Beschwerdekammer hat auf die zentrale Rolle der Ansprüche im europäischen Patentsystem hingewiesen, als sie feststellte, die Ansprüche dienen dazu, den Schutzbereich des Patents festzulegen (G 2/88, ABI. EPA 1990, 93; Corrigendum ABI. EPA 1990, 469, Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe).

2.3 Ferner bestätigte die Große Beschwerdekammer, daß es bei der Formulierung eines Anspruchs vor allem darauf ankomme, daß das Erfordernis erfüllt werde, den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben (und zwar auch unter Berücksichtigung der Regel 29 (1) EPÜ; G 2/88, a.a.O., Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

2.4 Dieses Konzept gewährleistet, daß die Öffentlichkeit nicht im unklaren darüber bleibt, welcher Gegenstand unter ein bestimmtes Patent fällt. Dies ist ein Aspekt der Rechtssicherheit, ein Grundsatz, der in jedem System von größter Wichtigkeit ist, in dem die Rechte der Öffentlichkeit durch die Verleihung eines Ausschließungsrechts berührt werden (siehe J 34/92, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe).

2.5 Nach Auffassung der Kammer kommt dieser Grundsatz der Rechtssicherheit auch in dem Erfordernis des Artikels 84 Satz 2 EPÜ zum Ausdruck, d. h., daß die Ansprüche deutlich sein müssen. Regel 35 (12) letzter Satz EPÜ dient demselben Zweck, denn sie schreibt für die Form der Anmeldeunterlagen und deshalb auch der Ansprüche folgendes vor:

"Grundsätzlich sind nur solche **technische Bezeichnungen**, Zeichen und Symbole zu verwenden, **die auf dem**

"The **claims shall define** the matter for which protection is sought. **They shall be clear** and concise and be supported by the description" (emphasis added).

Rule 29 EPC elaborates on Article 84. The first sentence of Rule 29(1) EPC reads as follows:

"The **claims shall define** the matter for which protection is sought in terms **of the technical features** of the invention" (emphasis added).

2.2 The central role of the claims in the European patent system was pointed out by the Enlarged Board of Appeal when it held that the purpose of the claims is to allow the determination of the protection conferred by the patent (G 2/88, OJ EPO 1990, 93; Corr. OJ EPO 1990, 469, Nos. 2.4 and 2.5 of the reasons for the decision).

2.3 Further, the Enlarged Board of Appeal confirmed that the primary aim of the wording used in a claim must be to satisfy the requirement of defining the subject-matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention (having regard also to Rule 29(1) EPC; G 2/88, loc. cit., No. 2.5 of the reasons for the decision).

2.4 This approach ensures that the public is not left in any doubt as to which subject-matter is covered by a particular patent and which is not. This is one aspect of legal certainty which is a principle of paramount importance in any system where the rights of the public are affected by the granting of a monopoly (see J 34/92, not published in the OJ EPO, No. 4.1 of the reasons for the decision).

2.5 In the board's judgment, this principle of legal certainty is also reflected in the requirement laid down in the second sentence of Article 84 EPC, ie that the claims have to be clear. Rule 35(12), last sentence, serves the same purpose since it requires, for the presentation of the application documents, and therefore also of the claims, that

"In general, use should be made of the **technical terms**, signs and symbols **generally accepted in the field**

"Les **revendications définissent** l'objet de la protection demandée. **Elles doivent être claires** et concises et se fonder sur la description" (c'est la Chambre qui souligne).

La règle 29 CBE précise les conditions d'application de l'article 84. La première phrase de la règle 29(1) CBE est libellée comme suit :

"Les **revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques** de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée" (c'est la Chambre qui souligne).

2.2 L'importance cruciale des revendications dans le système du brevet européen a été soulignée par la Grande Chambre de recours, laquelle a établi que les revendications ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet (G 2/88, JO OEB 1990, 93 ; Corr. JO OEB 1990, 469, points 2.4 et 2.5 des motifs de la décision).

2.3 En outre, la Grande Chambre de recours a confirmé que la formulation adoptée dans une revendication doit essentiellement viser à définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet pour lequel la protection est recherchée (compte tenu également de la règle 29(1) CBE ; G 2/88, loc. cit., point 2.5 des motifs de la décision).

2.4 Grâce à cette approche, le public sait exactement ce qui est couvert par un brevet donné et ce qui ne l'est pas. C'est là un des aspects de la sécurité juridique qui constitue un principe vital dans tout système où les droits du public sont affectés par l'octroi d'un monopole (cf. décision J 34/92, non publiée dans le JO OEB, point 4.1 des motifs).

2.5 La Chambre estime que ce principe de la sécurité juridique est également exprimé dans la condition énoncée à la deuxième phrase de l'article 84 CBE, à savoir que les revendications doivent être claires. La règle 35(12), dernière phrase CBE, poursuit le même objectif puisqu'elle dispose, pour la présentation des pièces de la demande, et donc également pour les revendications, que

"En règle générale, seuls les **termes**, signes et symboles **techniques généralement acceptés dans le domaine**

Fachgebiet allgemein anerkannt sind" (Hervorhebung durch die Kammer).

2.6 Im vorliegenden Fall sind organische Verbindungen **als solche** der Gegenstand des Schutzbegehrens in Anspruch 1. Diese Verbindungen werden als Mitglieder einer Gruppe chemischer Verbindungen der generischen Strukturformel I definiert (siehe Nr. III). Damit das in Artikel 84 EPÜ enthaltene Erfordernis der Deutlichkeit erfüllt wird, muß diese Gruppe chemischer Verbindungen so definiert werden, daß der fiktive Fachmann eindeutig unterscheiden kann, welche Verbindungen zu der beanspruchten Gruppe gehören und welche nicht.

2.7 In Anspruch 1 sind die einzigen technischen Merkmale, die den Gegenstand des Schutzbegehrens angeben, die Strukturmerkmale der betreffenden Verbindungen. Mithin ist zu untersuchen, ob die technischen Bezeichnungen für diese Strukturmerkmale, d. h. die Strukturelemente oder Substrukturen der Gruppe chemischer Verbindungen der generischen Strukturformel I, auf dem betreffenden Fachgebiet allgemein anerkannt sind. Diese Untersuchung kann sich auf die Bezeichnung "Niederalkyl" beschränken. Wie bereits erwähnt, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Gruppe organischer Verbindungen. Das einschlägige Fachgebiet ist deshalb die organische Chemie. Dies wird dadurch bestätigt, daß der Beschwerdeführer die Druckschriften 1 und 2 eingereicht hat, die sich beide auf dieses Gebiet beziehen.

2.7.1 Der Beschwerdeführer hat nicht nachgewiesen, daß es für die Bezeichnung "Niederalkyl" als solche eine explizite Definition gibt, und der Kammer ist auch keine bekannt. Er hat auch nicht nachgewiesen, daß der Begriff von den Fachleuten auf dem betreffenden Fachgebiet allgemein anerkannt wird.

2.7.2 Der Beschwerdeführer folgerte jedoch aus der Druckschrift 1 - offensichtlich aus dem ersten Absatz nach der Überschrift auf Seite 91 -, daß die **höheren** Alkane mit Hexan beginnen, und gelangte offensichtlich zu dem Schluß, der Begriff "Niederalkyl" sei deshalb in der Druckschrift 1 implizit als Alkylrest mit bis zu fünf Kohlenstoffatomen definiert. Die einschlägige Textstelle lautet wie folgt:

in question" (emphasis added).

2.6 In the present case, organic compounds **per se** are the subject-matter for which protection is sought in claim 1. These compounds are defined as members of a group of chemical compounds represented by the generic structural formula (I) (see No. III above). To comply with the clarity requirement of Article 84 EPC, this group of chemical compounds has to be defined in a manner enabling the notional skilled person to distinguish unambiguously the chemical compounds belonging to the claimed group from those not encompassed by it.

2.7 In claim 1, the only technical features which define the matter for which protection is sought are the structural features of the compounds concerned. Thus, it has to be investigated whether or not the technical terms denoting these structural features, i.e. the structural elements or substructures of the group of chemical compounds represented by the generic structural formula (I), are generally accepted in the field in question. This investigation can be confined to the term "lower alkyl". As already stated, the subject-matter of claim 1 is a group of organic compounds. The relevant technical field is therefore that of organic chemistry. This was confirmed by the appellant's filing of documents (1) and (2), both relating to this field.

2.7.1 The appellant has not shown the existence of, nor is the board aware of, any explicit definition of the term "lower alkyl" as such, let alone its general acceptance by those skilled in the technical field in question.

2.7.2 However, the appellant inferred from document (1) - obviously from the first paragraph after the heading on page 91 - that the **higher** alkanes are those from hexane upwards and evidently concluded that the term "lower alkyl" is therefore implicitly defined in document (1) as an alkyl residue with up to five carbon atoms. When translated into English, the relevant passage reads as follows:

considéré doivent être utilisés" (c'est la Chambre qui souligne).

2.6 Dans la présente espèce, ce sont des composés organiques en tant **que tels** dont la protection est recherchée (cf. revendication 1). Ces composés sont définis comme membres d'un groupe de composés chimiques représentés par la formule structurelle générique (I) (cf. point III supra). Pour qu'il soit satisfait à l'exigence de clarté énoncée à l'article 84 CBE, le groupe de composés doit être défini de sorte que l'homme du métier hypothétique puisse distinguer sans ambiguïté les composés chimiques appartenant au groupe revendiqué de ceux n'en faisant pas partie.

2.7 Dans la revendication 1, les seules caractéristiques techniques définissant l'objet pour lequel une protection est recherchée sont les caractéristiques structurelles du composé concerné. Il convient donc d'examiner si les termes techniques désignant ces caractéristiques structurelles, à savoir les éléments structurels ou les sous-structures du groupe de composés chimiques représentés par la formule générique (I), sont communément acceptés dans le domaine concerné. Cet examen peut se limiter à l'expression "alkyle inférieur". Comme il a déjà été indiqué plus haut, la revendication 1 porte sur un groupe de composés organiques. Le domaine de la technique concerné est donc celui de la chimie organique, comme le confirme le fait que le requérant ait déposé les documents (1) et (2) qui ressortissent à la chimie organique.

2.7.1 Le requérant n'a pas prouvé qu'il existe une définition explicite du terme "alkyle inférieur" en tant que tel, et encore moins qu'une telle définition serait généralement acceptée par les spécialistes du domaine technique considéré. La Chambre ne connaît pas non plus de définition explicite de ce terme.

2.7.2 Le requérant déduit toutefois du document (1) - manifestement du premier paragraphe après le titre, à la page 91 - que les alcanes **supérieurs** sont les alcanes à partir de l'hexane, et en a tout naturellement conclu que l'expression "alkyle inférieur" est implicitement définie dans le document (1) comme un reste alkyle comprenant jusqu'à cinq atomes de carbone. Traduit en français, le passage en question s'énonce comme suit :

"Für Alkane mit einem, zwei, drei, vier und fünf Kohlenstoffatomen werden ... die Namen Methan, Äthan, Propan, Butan und Pentan verwendet. In Tabelle 3.2 sind die Namen höherer Alkane aufgeführt."

2.7.3 Die Kammer kann sich zwar der Auslegung der Druckschrift 1 durch den Beschwerdeführer anschließen, aber nicht gelten lassen, daß die Druckschrift 2 als zusätzlicher Beweis für die vorstehend genannte Definition von "Niederalkyl" anzusehen ist. Die einschlägige Textstelle dieser Entgegenhaltung lautet wie folgt:

"Die Anfangsglieder der homologen Alkanreihe tragen Trivialnamen: Methan CH_4 , Ethan C_2H_6 , Propan C_3H_8 , Butan C_4H_{10} . Die Namen der **höheren** Alkane beginnen mit einem lateinischen oder griechischen Zahlwort und enden auf -an. **Beispiele: ...**" (Hervorhebung durch die Kammer). Als Beispiele sind n-Hexan, n-Decan, n-Heptadecan und n-Eicosan zusammen mit ihren Formeln aufgeführt (Seite 319, linke Spalte, Zeilen 32 bis 45).

Es ist darauf hinzuweisen, daß das in der vorstehend zitierten Textstelle nicht erwähnte Pentan das erste Alkan mit einem Namen ist, der aus einem Zahlwort gemäß der vorstehenden Definition und der Endung -an besteht. Somit **entspricht Pentan der Definition von höheren Alkanen** gemäß der Druckschrift 2. Dies bedeutet, daß "Niederalkyl" gemäß der Druckschrift 2 und im Gegensatz zur Behauptung des Beschwerdeführers einem Alkylrest mit nicht mehr als vier Kohlenstoffatomen entspricht. Dem steht nicht entgegen, daß die kurze Aufzählung von Beispielen für "höhere Alkane" mit Hexan (nicht Pentan) beginnt, denn es handelt sich dabei offensichtlich nur um eine rudimentäre Aufzählung einiger willkürlich ausgewählter höherer Alkane.

2.7.4 Somit erhält sowohl in der Druckschrift 1 als auch in der Druckschrift 2 der Begriff "nieder", wenn er sich auf Alkylgruppen bezieht, eine eindeutige Bedeutung erst in einem bestimmten Zusammenhang, d. h. in bezug auf eine konkrete Kohlenstoffatomzahl; eine allgemeine Definition für diesen Begriff wird nicht gegeben. Wie vorstehend erläutert, kann der Begriff "Niederalkyl" gemäß der Druckschrift 1 als "alle Alkylgruppen mit weniger als sechs Kohlenstoffatomen" und gemäß der Druckschrift 2 als "alle Alkylgruppen mit weniger als fünf Kohlenstoffatomen" verstan-

"For the alkanes with one, two, three, four, and five carbon atoms ... the names methane, ethane, propane, butane and pentane are used. In table 3.2 the names of higher alkanes are listed."

2.7.3 Although the board can accept the appellant's interpretation of document (1), it cannot accept that document (2) should be regarded as corroborating evidence for the above definition of "lower alkyl". The relevant passage in this citation reads, when translated into English, as follows:

"The first members of the homologue series of the alkanes have trivial names: methane CH_4 , ethane C_2H_6 , propane C_3H_8 , butane C_4H_{10} . The names of the **higher** alkanes commence with a Latin or Greek numeral and end with -ane. **Examples: ...**" (emphasis added). The four examples which are listed name n-hexane, n-decane, n-heptadecane and n-eicosane together with the formulae of these compounds (page 319, left-hand column, lines 32 to 45).

It should be noted that pentane, which is not mentioned in the above-quoted passage, is the first alkane with a name consisting of a numeral as defined above and the ending -ane. Thus, **pentane meets the definition of the higher alkanes** as provided in document (2). This implies that, according to document (2) and contrary to the appellant's submission, "lower alkyl" corresponds to an alkyl residue with no more than four carbon atoms. This is not contradicted by the fact that the small list of exemplified "higher alkanes" starts with hexane (not pentane), since this is obviously only a rudimentary list composed of several arbitrarily chosen higher alkanes.

2.7.4 Thus, in both documents (1) and (2) the term "lower", when referring to alkyl groups, gains a definite meaning only in a particular context, i.e. in relation to a specific carbon atom number; no general definition is given for this term. As explained above, the term "lower alkyl" can be understood according to document (1) as "all alkyl groups with fewer than six carbon atoms", and according to document (2) as "all alkyl groups with fewer than five carbon atoms". This discrepancy between documents (1) and (2) is sufficient to rebut the appellant's allegation that

"On désigne du nom de méthane, éthane, propane, butane et pentane les alcanes à un, deux, trois, quatre et cinq atomes de carbone. Les noms des alcanes supérieurs sont indiqués au tableau 3.2."

2.7.3 Bien que la Chambre puisse accepter l'interprétation que le requérant donne du document (1), elle conteste que le document (2) doive être considéré comme preuve supplémentaire de l'acceptation précitée de l'expression "alkyle inférieur". Voici ce que donne, traduit en français, le passage concerné de cette citation :

"Les premiers membres de la série homologue des alcanes portent des noms courants : méthane pour CH_4 , éthane pour C_2H_6 , propane pour C_3H_8 et butane pour C_4H_{10} . Les noms des alcanes **supérieurs** commencent par un préfixe numérique latin ou grec et portent la terminaison -ane. **Exemples : ...**" (c'est la Chambre qui souligne). Les quatre exemples, accompagnés de leur formule, sont : n-hexane, n-décane, n-heptadécane et n-éicosane (page 319, colonne de gauche, lignes 32 à 45).

On notera que le pentane, qui n'est pas mentionné dans le passage précité, est le premier alcane dont le nom débute par un préfixe numérique, conformément à la définition ci-dessus, et se termine par -ane. Par conséquent, **le pentane répond à la définition des alcanes supérieurs** donnée dans le document (2). Cela signifie que, selon le document (2) et contrairement aux assertions du requérant, "alkyle inférieur" désigne un reste alkyle à quatre atomes de carbone au plus. Peu importe que la petite liste d'exemples "d'alcanes supérieurs" cités commence par l'hexane (et non par le pentane), puisqu'il ne s'agit manifestement que d'une liste rudimentaire composée de quelques alcanes supérieurs choisis arbitrairement.

2.7.4 Par conséquent, dans les documents (1) et (2), l'adjectif "inférieur" appliqué à un groupe alkyle ne prend de sens que dans un contexte bien déterminé, à savoir par référence à un nombre spécifique d'atomes de carbone ; il n'est donnée aucune définition générale du terme. Comme il est expliqué ci-dessus, l'expression "alkyle inférieur" peut être comprise comme désignant selon le document (1) "tous les groupes alkyles ayant moins de six atomes de carbone", et selon le document (2) "tous les groupes alkyles ayant moins de cinq atomes de carbone". Cette discordance

den werden. Diese Diskrepanz zwischen den Druckschriften 1 und 2 reicht aus, um die Behauptung des Beschwerdeführers zu widerlegen, "Niederalkyl" habe eine auf dem betreffenden Fachgebiet **allgemein** anerkannte Bedeutung (R. 35 (12) letzter Satz EPU).

2.7.5 Darüber hinaus zeigt ein Blick in andere Lehrbücher der organischen Chemie, daß der Begriff "Niederalkyl" auf diesem Gebiet der Technik sogar mit noch mehr Bedeutungen verwendet wird. In der Druckschrift 3 sind in der Tabelle 11-2 einige physikalische Eigenschaften "niederer" Alkohole einschließlich n-Hexylalkohol aufgeführt. Diesem Lehrbuch zufolge würde "Niederalkyl" auch Hexyl umfassen. Andererseits wird n-Butylalkohol in der Druckschrift 4 unter der Überschrift "Höhere Alkohole" behandelt, was darauf hindeutet, daß "Niederalkyl" mit Propyl endet.

2.8 Die vorstehenden Überlegungen zeigen, daß der Begriff "Niederalkyl" allein, d. h. ohne eindeutigen Bezugspunkt, keine "allgemein anerkannte Bedeutung" auf dem Gebiet der organischen Chemie hat. Dies wäre aber erforderlich, wenn die Verwendung eines solchen relativen Begriffs in Anspruch 1 zulässig sein soll (siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-III, 4.5). Den vorliegenden Beweismitteln zufolge gibt es keine von den Fachleuten allgemein anerkannte Bedeutung von "Niederalkyl". Insbesondere ist unklar, wie hoch die Kohlenstoffatomzahl eines (gesättigten) Kohlenwasserstoff-Radikals höchstens sein darf, damit es ein "Niederalkyl" ist. Dieser Begriff ist deshalb nicht geeignet, den Gegenstand des Schutzbegehrens in Anspruch 1, der auf eine Gruppe organischer Verbindungen als solche gerichtet ist, klar anzugeben.

2.9 Die Kammer kann auch nicht das zweite, auf der Entscheidung T 860/93 (ABI. EPA 1995, 47) beruhende Argument des Beschwerdeführers gelten lassen, d. h., daß der Begriff "Niederalkyl" angesichts der Beschreibung und insbesondere der ursprünglichen Offenbarung auf den Seiten 4 und 5 in der eingereichten Fassung für einen Fachmann klar sei.

2.9.1 Auf diesen Seiten werden (bevorzugte) Beispiele für die verschiedenen Substituenten der Verbindungen der Formel I offenbart. In bezug auf Niederalkyle heißt es: "von

"lower alkyl" has a meaning which is **generally** accepted in the technical field in question (Rule 35(12), last sentence, EPC).

2.7.5 Moreover, an inspection of other textbooks on organic chemistry reveals that the term "lower alkyl" is used in the art with even more meanings. In document (3), some physical properties of "lower" alcohols including n-hexylalcohol are listed in table 11-2. According to this textbook, "lower alkyl" would also encompass hexyl. On the other hand, n-butylalcohol is discussed in document (4) under the heading "Higher Alcohols", suggesting that "lower alkyl" ends with propyl.

2.8 The above considerations show that the term "lower alkyl" on its own, ie in the absence of any unambiguous reference point, does not have a "well-recognised meaning" in the art of organic chemistry. This would have been needed for the use of such a relative term in claim 1 to be legitimate (see Guidelines for Examination in the EPO, C-III, 4.5). According to the available evidence, there exists no meaning of "lower alkyl" generally accepted by those skilled in the art. In particular, it is unclear what the upper limit of the carbon atom number is for a (saturated) hydrocarbon radical to be a "lower alkyl". This term is therefore not suitable for clearly defining the subject-matter for which protection is sought in claim 1 which is directed to a group of organic compounds per se.

2.9 Nor can the board accept the appellant's second line of argument based on decision T 860/93 (OJ EPO 1995, 47), ie that the term "lower alkyl" would be clear to a skilled person in the light of the specification and, in particular, the original disclosure on pages 4 and 5 as filed.

2.9.1 On these pages, (preferred) examples are disclosed for the various substituents of the compounds of formula (I). As far as lower alkyls are concerned, it is stated that "...

entre les documents (1) et (2) suffit à réfuter l'affirmation du requérant selon laquelle l'expression "alkyle inférieur" a une signification **généralement** admise dans le domaine technique considéré (règle 35(12), dernière phrase, CBE).

2.7.5 En outre, en consultant d'autres manuels de chimie organique, on se rend compte que dans le domaine concerné, il existe encore d'autres acceptations du terme "alkyle inférieur". Dans le document (3), certaines propriétés physiques des alcools "inférieurs" sont reprises au tableau 11-2, où figure aussi le n-hexylalcool. Si l'on s'en tient à ce manuel, "alkyle inférieur" engloberait le groupe hexyle. En revanche, le n-butylalcool est mentionné dans le document (4) sous le titre "alcools supérieurs", ce qui voudrait dire que "alkyle inférieur" s'arrête au groupe propyle.

2.8 Les considérations qui précèdent montrent qu'à elle seule, c'est-à-dire en l'absence de référence univoque, l'expression "alkyle inférieur" n'a pas "une signification généralement admise" dans le domaine de la chimie organique. Il aurait fallu que ce soit le cas pour qu'un terme aussi relatif fût admissible dans la revendication 1 (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 4.5). D'après les preuves disponibles, l'expression "alkyle inférieur" n'a pas d'acception généralement admise par les spécialistes du domaine concerné. L'incertitude persiste notamment en ce qui concerne le nombre maximal d'atomes de carbone que peut comporter un radical d'hydrocarbure (saturé) pour pouvoir être qualifié d'"alkyle inférieur". Cette appellation ne permet donc pas de définir clairement l'objet pour lequel une protection est recherchée dans la revendication 1, laquelle porte sur un groupe de composés organiques en tant que tels.

2.9 La Chambre ne peut pas non plus se ranger au deuxième argument du requérant, argument fondé sur la décision T 860/93 (JO OEB 1995, 47) selon lequel l'expression "alkyle inférieur" serait parfaitement compréhensible pour l'homme du métier à la lumière de la description, et notamment de la divulgation originale figurant aux pages 4 et 5 telles que déposées.

2.9.1 Aux pages susdites sont divulgués des exemples (préférés) de substituants pour les composés répondant à la formule (I). En ce qui concerne les alkyles inférieurs, il est

denen Niederalkyle **einschließlich** Methyl bevorzugt werden" und "eine Niederalkyl-Gruppe **wie zum Beispiel** Methyl, Ethyl, Propyl oder Butyl" (Seite 4, Zeilen 14 und 15 und Seite 5, Zeilen 17 und 18; Hervorhebung durch die Kammer). Somit kann der Fachmann in beiden Fällen keine Definition des Begriffs "Niederalkyl" finden, sondern lediglich eine offene Aufzählung von Beispielen.

2.9.2 Selbst wenn die Kammer zugunsten des Beschwerdeführers theoretisch gelten ließe, daß die Angaben über Niederalkoxy-, Niederalkenyl- und Niederalkynylgruppen auf Seite 5, Zeilen 5 bis 15 der Anmeldung in der eingereichten Fassung die beabsichtigte Bedeutung von "Niederalkyl" erhellen, würde dies dem Beschwerdeführer nichts nützen. Alle auf Seite 5 offenbarten Beispiele sind nur als bevorzugte Beispiele angegeben und keinesfalls erschöpfend aufgezählt. Darüber hinaus sind sie nicht einmal einheitlich in bezug auf die Obergrenze für die mögliche Zahl der Kohlenstoffatome. Für Niederalkoxy werden als höchste Glieder entweder Butoxy (für Niederalkoxy-carbonyl; Seite 5, Zeilen 5 und 7) oder Propoxy (für Niederalkoxy-carbonylalkoxy-carbonyl; Seite 5, Zeilen 5, 8 und 9) genannt; die höchsten für Alkenyl und Alkynyl offenbarten Glieder sind Pentenyl beziehungsweise Pentynyl (Seite 5, Zeilen 13 und 14). Im vorliegenden Fall liefert deshalb die Beschreibung keine schlüssigen Beweise dafür, wie viele Kohlenstoffatome eine "Niederalkyl"-Gruppe höchstens enthalten darf.

2.9.3 Infolgedessen muß hier nicht darüber entschieden werden, ob es (zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ) ausgereicht hätte, wenn ein fachkundiger Leser eine etwaige mangelnde Klarheit in Anspruch 1 durch Hinzuziehung der Beschreibung hätte beseitigen können (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-III, 4.2).

2.10 Was die vom Beschwerdeführer angezogene Entscheidung T 860/93 angeht, so hält sie die Kammer für nicht relevant, denn darin wurde die Auffassung vertreten, der Begriff "wasserlöslich" sei ausreichend deutlich, um den Patentanspruch angesichts der vorliegenden Beweismittel klar zu machen (T 860/93 a.a.O., Nrn. 4.1, 4.2 und 4.5). Im vorliegenden Fall geht jedoch aus den vorliegen-

den preferred are lower alkyls **including** methyl" and "... a lower alkyl group such as methyl, ethyl, propyl, or butyl" (page 4, lines 14 and 15, and page 5, lines 17 and 18; emphasis added). Thus, in both instances the skilled person cannot find a definition of the term "lower alkyl" but merely a non-limiting exemplification.

2.9.2 Even if the board were to accept - for the sake of argument and for the appellant's benefit - that the information relating to lower alkoxy-, lower alkenyl-, or lower alkynyl-groups given on page 5, lines 5 to 15, of the application as filed sheds light on the intended meaning of "lower alkyl", this would not help the appellant. All the meanings disclosed on page 5 are only given as preferred examples and are in no way limiting. Moreover, these examples are not even consistent with respect to the upper limit of the possible carbon atom number. For lower alkoxy, the highest members given are either butoxy (for lower alkoxy-carbonyl; page 5, lines 5 and 7) or propoxy (for lower alkoxy-carbonyl-alkoxy-carbonyl; page 5, lines 5, 8 and 9); the highest members disclosed for alkenyl and alkynyl are pentenyl and pentynyl, respectively (page 5, lines 13 and 14). In the present case, the specification does not therefore provide any conclusive evidence for a definite upper limit on the number of carbon atoms which a "lower alkyl" group may contain.

2.9.3 In view of the above, it is not necessary in the present case to decide whether or not it would have been sufficient (in order to meet the requirements of Article 84 EPC) that a skilled reader could resolve any lack of clarity in claim 1 by referring to the description (cf Guidelines for the Examination in the EPO, C-III, 4.2).

2.10 As for decision T 860/93 referred to by the appellant, the board does not find that decision pertinent, since in that case the term "water-soluble" was held to be sufficiently precise to make the claim clear in the light of the available evidence (T 860/93 loc. cit., Nos. 4.1, 4.2 and 4.5). In the present case, however, the available evidence shows the contrary, namely that the term "lower alkyl" is not pre-

écrit "... de préférence des alkyles inférieurs, **dont** le méthyle" et "... un groupe alkyle inférieur **tel que** le méthyle, l'éthyle, le propyle ou le butyle" (page 4, lignes 14 et 15, et page 5, lignes 17 et 18; c'est la Chambre qui souligne). Par conséquent, dans les deux cas, l'homme du métier chercherait en vain une définition de l'expression "alkyle inférieur", et ne trouverait que des exemples non limitatifs.

2.9.2 Même si, à titre d'hypothèse et dans l'intérêt du requérant, la Chambre admettait que les informations relatives aux groupes alkoxy inférieur, alcényle inférieur ou alcy-nyle inférieur, figurant à la page 5, lignes 5 à 15 de la demande telle que déposée, rendent évident le sens voulu de l'expression "alkyle inférieur", cela ne servirait en rien la cause du requérant. Toutes les acceptions divulguées à la page 5 ne sont citées qu'à titre d'exemples préférentiels et ne revêtent aucun caractère limitatif. Au surplus, ces exemples ne sont même pas cohérents pour ce qui est du nombre maximal possible d'atomes de carbone. Pour les alkoxy inférieurs, les membres les plus élevés sont censés être soit butoxy (pour les alkoxy-carbonyles inférieurs; page 5, lignes 5 et 7) ou propoxy (pour les alkoxy-carbonylalkoxy-carbonyles inférieurs; page 5, lignes 5, 8 et 9); les membres les plus élevés divulgués pour les alcényles et alcy-nyles sont respectivement les groupes pentényle et pentynyle (page 5, lignes 13 et 14). Dans la présente espèce, la description ne fournit donc pas de preuve concluante quant au nombre maximum d'atomes de carbone que peut contenir un groupe "alkyle inférieur".

2.9.3 Etant donné ce qui précède, il n'est pas nécessaire, dans la présente affaire, de se prononcer sur la question de savoir s'il aurait suffi (pour qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 84 CBE) que l'homme du métier puisse remédier à un quelconque manque de clarté de la revendication 1 en se reportant à la description (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 4.2).

2.10 Quant à la décision T 860/93 invoquée par le requérant, la Chambre estime qu'elle n'est pas pertinente puisqu'en l'espèce, le terme "soluble dans l'eau" avait été jugé suffisamment précis pour que l'on puisse considérer la revendication comme claire sur la base des renseignements disponibles (T 860/93 loc. cit., points 4.1, 4.2 et 4.5). Néanmoins, dans la présente espèce, les rensei-

den Beweismitteln das Gegenteil hervor, nämlich daß der Begriff "Niederalkyl" nicht deutlich, sondern ungenau ist (siehe Nr. 2.8).

2.11 Aus den vorstehend genannten Gründen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß Anspruch 1 des Hauptantrags dem in Artikel 84 EPÜ enthaltenen Erfordernis der Deutlichkeit nicht genügt.

3. Erster Hilfsantrag

3.1 Der geänderte Anspruch 1 wird von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ausreichend gestützt; die Offenbarung der Bedeutung von X und R³ findet sich im ursprünglichen Anspruch 1, die der Bedeutung von R¹ und R² jeweils auf der ursprünglichen Seite 4, Zeile 15 und Zeilen 16 bis 18 der Beschreibung und die der Definition von R⁴ im ursprünglichen Anspruch 1 in Verbindung mit der Offenbarung auf Seite 5, Zeilen 5 bis 9 und 12 bis 18. Anspruch 2 ist de facto eine Sammlung ursprünglich offenbarter Beispiele. Anspruch 3 wird vom ursprünglichen Anspruch 6 in Verbindung mit dem ursprünglichen Anspruch 1 und Seite 5, Zeilen 12 bis 18 der Beschreibung in der eingereichten Fassung gestützt. Anspruch 4 wird vom ursprünglichen Anspruch 7 in Verbindung mit dem ursprünglichen Anspruch 1 und der Offenbarung auf Seite 5, Zeilen 5 bis 9 der Beschreibung in der eingereichten Fassung gestützt. Den Ansprüchen 5, 6 und 7 liegen jeweils die ursprünglichen Ansprüche 8, 13 und 18 zugrunde. Mithin sind die Ansprüche 1 bis 7 nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

3.2 Die Ansprüche im ersten Hilfsantrag enthalten keine beanstandeten Begriffe wie "Niederalkyl" mehr. Der Grund für die Zurückweisung der Anmeldung ist damit entfallen.

4. Es folgt aus Nummer 3.2, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben ist. Allerdings müssen die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, noch daraufhin geprüft werden, ob sie allen übrigen Erfordernissen des EPÜ genügen. Die Sache wird deshalb nach Artikel 111 (1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen. Bei dieser Gelegenheit kann sie auch prüfen, ob der Begriff "Ammoniumsalz" in den Definitionen von R⁶ und R¹² (z. B. in Anspruch 1) angebracht ist.

cise but vague (see above No. 2.8).

2.11 For the above reasons, the board concludes that claim 1 of the main request does not comply with the clarity requirement of Article 84 EPC.

3. First auxiliary request

3.1 Amended claim 1 is duly supported by the application documents as filed: the meaning of X and R³ is disclosed in original claim 1; the meaning of R¹ and R² is disclosed on original page 4, line 15, and lines 16 to 18 of the specification, respectively; and the definition of R⁴ is disclosed in original claim 1, in combination with the disclosure on page 5, lines 5 to 9, and lines 12 to 18. Claim 2 is in fact a collection of originally disclosed examples. Claim 3 is supported by original claim 6, in combination with original claim 1 and page 5, lines 12 to 18, of the specification as filed. Claim 4 is supported by original claim 7, in combination with original claim 1 and the disclosure on page 5, lines 5 to 9 of the specification as filed. Claims 5, 6, and 7 are based on original claims 8, 13 and 18, respectively. Thus, there can be no objection to claims 1 to 7 under Article 123(2) EPC.

3.2 The claims of the first auxiliary request no longer contain any of the terms objected to such as "lower alkyl". Therefore the ground for refusal of the application has been removed.

4. It follows from point 3.2 above that the decision of the examining division has to be set aside. However, the application and the invention to which it relates have still to be examined to establish whether or not they comply with all the other requirements of the EPC. The case is therefore remitted under Article 111(1) EPC to the examining division for further prosecution. This will also provide an opportunity to check whether or not the term "ammonium salt" in the definitions of R⁶ and R¹² (eg in claim 1) is appropriate.

gnements disponibles prouvent le contraire, à savoir que l'expression "alkyle inférieur" est vague, et non pas précise (cf. point 2.8 supra).

2.11 Pour les raisons précitées, la Chambre conclut que la revendication 1 selon la requête principale ne satisfait pas aux conditions relatives à la clarté stipulées à l'article 84 CBE.

3. Première requête subsidiaire

3.1 La revendication 1 modifiée s'appuie dûment sur les pièces de la demande telle que déposée : la signification de X et de R³ est divulguée dans la revendication 1 initiale ; la signification de R¹ et R² est divulguée à la ligne 15 de la page 4 originale et aux lignes 16 à 18 de la description ; la définition de R⁴ est divulguée dans la revendication 1 originale, en liaison avec la divulgation figurant à la page 5, lignes 5 à 9, et lignes 12 à 18. La revendication 2 est en fait une énumération d'exemples divulgués initialement. La revendication 3 s'appuie sur la revendication 6 originale, en liaison avec la revendication 1 originale et la page 5, lignes 12 à 18 de la description telle que déposée. La revendication 4 s'appuie sur la revendication 7 originale, en liaison avec la revendication 1 originale et la divulgation figurant à la page 5, lignes 5 à 9 de la description telle que déposée. Les revendications 5, 6 et 7 se fondent sur les revendications originales 8, 13 et 18. Il n'y a donc aucune objection à soulever à l'encontre des revendications 1 à 7 au titre de l'article 123(2) CBE.

3.2 Les revendications de la première requête subsidiaire ne contiennent plus aucun des termes litigieux tels que "alkyle inférieur". Le motif pour lequel la demande a été rejetée a par conséquent disparu.

4. Il découle du point 3.2 ci-dessus que la décision de la division d'examen doit être annulée. Cependant, la demande et l'invention qui en fait l'objet doivent encore être examinées afin de déterminer si elles satisfont aux autres conditions de la CBE. L'affaire est donc renvoyée à la division d'examen pour suite à donner, conformément à l'article 111 (1) CBE. Cela permettra également de vérifier si l'expression "sel d'ammonium" utilisée dans les définitions de R⁶ et R¹² (p.ex. à la revendication 1) est appropriée.

Unter diesen Umständen müssen der zweite und der dritte Hilfsantrag des Beschwerdeführers nicht geprüft werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 7 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

In these circumstances, it is not necessary to consider the appellant's second and third auxiliary requests.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the examining division is set aside.
2. The case is remitted to the examining division for further prosecution on the basis of claims 1 to 7 submitted during oral proceedings.

Etant donné ce qui précède, il n'est pas nécessaire de prendre en considération les deuxième et troisième requêtes subsidiaires formulées par le requérant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner sur la base des revendications 1 à 7 présentées au cours de la procédure orale.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. Oktober 1996 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1997 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1997 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 2 October 1996 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 1997

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 1997 are listed below.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 2 octobre 1996, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1997

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 1997 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.1997	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.1997	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	28.03.1997	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	31.03.1997	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale	30.04.1997		x	
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.1997	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.1997		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	08.05.1997	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	19.05.1997	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	29.05.1997	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.1997	x	x	
Tag der Deutschen Einheit - Day of Germany Unity - Fête Nationale	03.10.1997	x		x
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1997	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1997	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.1997	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1997	x	x	x

Einführung der Software EPA/EPO/OEB Form

Das EPA hat eine Software entwickelt, mit der sich das Ausfüllen und Ausdrucken verschiedener Formblätter, die von Anmeldern und Vertretern regelmäßig an das Amt übermittelt werden, leichter ausführen läßt.

In ihrer derzeitigen Version enthält die Software die nachstehenden Formblätter in den drei Amtssprachen:

Formblatt 1037 für die Übermittlung nachgereichter Unterlagen zu einer oder mehreren Patentanmeldungen/Patenten und für die Bestätigung des EPA über deren Eingang

Formblatt 1038 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen zu einer einzelnen Patentanmeldung oder einem einzelnen Patent

Formblatt 1519 Antrag für eine Standardrecherche

Formblatt 1529 Antrag für Spezialarbeiten

Zum Einsatz dieser Software ist mindestens das Betriebssystem Windows 3.1 erforderlich. Im übrigen beruht die Software EPA/EPO/OEB Form auf demselben Grundkonzept wie die EASY-Software Version 1.0, die in Kürze herauskommen wird. Später sollen die Formblätter der Software EPA/EPO/OEB Form und weitere EPA-Formblätter in die EASY-Software integriert werden.

Die Software EPA/EPO/OEB Form ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Wenn Sie daran interessiert sind oder Näheres über die EASY-Software 1.0 erfahren wollen, wenden Sie sich bitte an das EASY-Helpdesk, das Sie wie folgt erreichen:

Europäisches Patentamt
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk (ZH)
Tel.: (+31-70) 340 26 69
Fax: (+31-70) 340 39 75
E-mail: CompuServe 100336,3413

Internet easyhelp@epo.e-mail.com

Introduction of "EPA/EPO/ OEB Form" software

The EPO has developed this software to assist in preparing and printing some of its forms regularly transmitted to the Office by applicants and their representatives.

The present release contains the following forms, in the three official languages:

Form 1037 for the transmission to and acknowledgement by the EPO of subsequently filed documents relating to single or multiple applications or patents

Form 1038 Letter accompanying subsequently filed documents relating to a single application or patent

Form 1519 Request for standard search

Form 1529 Request for special report

The software runs on operating system Windows 3.1 or above. The underlying concept is the same as for the EASY software (version 1.0) which should be released soon. At a later stage, it is intended to merge the forms contained in EPA/EPO/OEB Form, and possibly others, into EASY.

EPA/EPO/OEB Form is available free of charge from the EPO. If you want a copy, or would like more information about EASY 1.0, just contact the EASY helpdesk:

European Patent Office
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk (ZH)
Tel.: (+31-70) 340 26 69
Fax: (+31-70) 340 39 75
E-mail: CompuServe 100336,3413

Internet easyhelp@epo.e-mail.com

Introduction du logiciel EPA/EPO/OEB Form

L'OEBa développé un logiciel destiné à faciliter la préparation et l'impression de certains formulaires régulièrement transmis à l'Office européen des brevets par les demandeurs et mandataires.

Dans sa version actuelle, le logiciel comprend les formulaires suivants dans les trois langues officielles :

Form 1037 Pour la transmission de pièces produites postérieurement au dépôt concernant une ou plusieurs demandes de brevet / un ou plusieurs brevets et leur accusé de réception par l'OEB

Form 1038 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt et concernant une seule demande de brevet ou un seul brevet

Form 1519 Demande de recherche standard

Form 1529 Demande de travaux spéciaux

Pour sa mise en oeuvre, le logiciel requiert le système d'exploitation Windows dans sa version 3.1 au minimum. Par ailleurs, le concept de base du logiciel EPA/EPO/OEB Form est le même que celui du logiciel EASY version 1.0 qui devrait sortir prochainement. Ultérieurement, il est prévu d'inclure les formulaires du logiciel EPA/EPO/OEB Form et d'autres formulaires OEB dans le logiciel EASY.

Le logiciel EPA/EPO/OEB Form est disponible gratuitement sur simple demande. Si vous désirez en obtenir une copie ou si vous souhaitez plus d'information sur le logiciel EASY 1.0, veuillez contacter EASY Assistance à l'adresse suivante :

Office européen des brevets
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk (ZH)
Tél : (+31-70) 340 26 69
Fax: (+31-70) 340 39 75
Courrier électronique : CompuServe 100336,3413
Internet easyhelp@epo.e-mail.com

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Prüfungsergebnisse**

Die vom 27. bis 29. März 1996 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ADAMS, Nicola
 AHMAD, Sheikh Shakeel
 ALBRECHT, Thomas
 ANDERSSON, Per Rune
 ARCHIMBEAUD, Nathalie
 ATKINSON, Jonathan David Mark
 BAAS, Gerardus Johannes
 BALSTERS, Robert
 BANZER, Hans-Jörg
 BARCHIELLI, Giovanna
 BARTH, Stephan Manuel
 BAUSCH, Thorsten
 BECK, Josef
 BENGTTSSON, Peggy Katrin
 BLAKEY, Alison Jane
 BLAUMEIER, Jörg
 BLUMENRÖHR, Dietrich
 BODEN, Keith McMurray
 BOMER, Françoise
 BONN, Roman Klemens
 BRAND, Thomas Louis
 BRANZKA, Thomas
 BRESSEL, Burkhard Lothar Fritz
 BREUER, Markus
 BROWN, Andrew Stephen
 CASTELL, Klaus
 CAUBERG, Johannes Maria Hubertus
 CHAPMAN, Helga Claire
 COLLINS, Frances Mary
 COLUCCI, Giuseppe
 CONAN, Philippe Claude
 CROSTON, David
 DANIEL, Ulrich Walter Paul
 DE CORTE, Filip Alois Julia
 DE JONG, Durk Jan
 DE ROQUEMAUREL, Bruno
 DE ROS, Alberto
 DEARLING, Bruce Clive
 DEN BRABER, Gerard Paul
 DEQUIRE, Philippe
 DESTRYKER, Elise Martine
 DOBLE, Richard George Vivian
 DÖRING, Sven-Uwe
 DUCKETT, Anthony Joseph
 DUSCHL, Edgar Johannes
 EKWALL, Ulf Stig Werner
 ELLMEYER, Wolfgang
 ENGEL, Christoph Klaus
 EVENS, Paul Jonathan
 FARMER, Guy

REPRESENTATION**Examination Board for the European qualifying examination****Examination results**

In accordance with Article 17(1) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) the following candidates were successful in the European qualifying examination which took place from 27 to 29 March 1996:

FÉAUX DE LACROIX, Stefan
 FELDHUES, Michael Leo Franz
 FERRECCIO, Rinaldo
 FERRONI, Filippo
 FITCHETT, Stuart Paul
 FLEISCHER, Sabine
 FREISCHEM, Stephan
 GAGEL, Roland
 GIBSON, Sara Hillary Margaret
 GODINEAU, Valérie
 GRAF, Werner
 GRAY, Helen Mary
 GRIFFITHS, Helen Sarah
 HAGER, Thomas
 HALBERG, Kristian
 HALL, Matthew Benjamin
 HAMMETT, Audrey Grace Campbell
 HANSON, William Bennett
 HASLER, Erich
 HAVERKAMP, Jens
 HAWKINS, David George
 HENNICKE, Ernst Rüdiger
 HERMANN, Uwe
 HERMANS, Johnny
 HESSELINK, Dinah Elisabeth
 HILTON, Charles Paul
 HOIJTINK, Wouter
 HOLMAN, Timothy Peter Laverton
 HÔRSCHLER, Wolfram Johannes
 HÖSSLE, Markus
 HÜBSCH, Dirk
 HÜSENER, Annemarie Susanne
 HYTTING, Kerstin Cecilia
 JANSEN, Götz
 JOHNSTONE, Douglas Ian
 KENT, Lindsey Ruth
 KERR, Sheila Agnes Fife
 KIHN, Pierre Emile Joseph
 KIRKHAM, Nicholas Andrew
 KLEIN, Friedrich Jürgen
 KLINGELE, Stefan
 KÖHLER, Walter
 KOHOL, Sonia
 KÖRFER, Thomas
 KREMER, Simon Mark
 KUJATH, Eckard
 LANGE, Thomas
 LARCHER, Dominique
 LAWMAN, Matthew
 LE CAM, Véronique Marie Christine

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Résultats de l'examen**

En vertu de l'article 17 (1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 27 au 29 mars 1996 :

LEAPER, Lyn
 LUDEWIGT, Christoph
 MAMMEL, Ulrike
 MATKOWSKA, Franck
 MAZZINI, Giuseppe
 MCCONNELL, Bruce Robert
 MCFARLANE, Ross Noël
 MCNEENEY, Stephen Phillip
 MEEL, Thomas
 MELNICK, Geoffrey Lionel
 MENDE, Dirk
 MERRIFIELD, Sarah Elizabeth
 MERRYWEATHER, Colin Henry
 METZGER, Christa Anna Maria
 MEYER, Hans-Joachim
 MICHELI, Bertrand
 MOENS, Marnix Karel Christiane
 MOHSLER, Gabriele
 MÖLDNER, Peter
 MÜLLER, Gottfried
 MÜLLER, Ingrid Anna Eva
 MUTH, Heinz-Peter
 NACHSHEN, Neil Jacob
 NARMON, Gisèle Marie Thérèse
 NATTLER, Gerlinde
 NEILL, Andrew Peter
 NEVANT, Marc Francis
 NEWELL, Campbell
 NIEDERKOFER, Oswald
 NUNNENKAMP, Jörg
 ORSI, Alessandro
 PAALMAN, Richard
 PEZZOLI, Ennio
 PFAU, Anton Konrad
 PFIZ, Thomas
 PHILIPP, Matthias
 POREDDA, Andreas
 RANK, Christoph
 RAU, Albrecht
 RAVENEL, Thierry Gérard Louis
 RICHTER, Harald
 RIEGE, Christian
 ROBBIA, Pierpaolo
 ROBERTS, Nia
 ROX, Thomas
 RUTTENSBERGER, Bernhard
 RÜTTGERS, Joachim
 SAWODNY, Michael Wolfgang Alfred
 SCHALLER, Hans
 SCHEUZGER, Beat Otto
 SCHMITZ, Martina
 SCHNEIDER, Karl Peter
 SCHOHE, Stefan
 SCHÜLL, Gottfried Hubert

SERANSKI, Klaus
 SIGH, Erik
 SIMONS, Elisabeth Anne
 SIMONSEN, Jan Lyngberg
 SÖLLNER, Udo
 SPADARO, Marco
 STAUDT, Armin Walter
 STIEL, Jürgen Alfred
 STOCKER, Kurt
 STÖRLE, Christian
 STRAUB, Bernd
 STRUCK, Norbert
 STRYCH, Werner Maximilian Josef
 SUTTER, Kurt
 SUTTO, Luca
 TANSLEY, Sally Elizabeth
 THALLINGER, Wolfgang
 THEN, Johann
 TIESMEYER, Johannes
 TOMOV-GRISOGONO, Nenad
 TRUPIANO, Federica
 ULRICH, Jürg
 UNGERER, Olaf
 VAN DEN HEUVEL, Henricus Theodorus
 VAN HOEF, Antonius Joseph Marie
 VANDEBERG, Marie-Paule
 VAUGHAN, Jennifer Ann
 VLECK, Jan Montagu
 VON AHSEN, Erwin-Detlef
 WACHENFELD, Joachim
 WALDNER, Philip
 WALLON, Alexander
 WALSH, David Patrick
 WATKINS, Rosalind Philippa
 WATTREMEZ, Catherine
 WEBBER, Philip Michael
 WEBER-BRULS, Dorothee
 WEGMANN, Urs
 WEIGELT, Udo
 WENNBORG, Johan
 WENNING, Ekkehard
 WHITAKER, Iain Mark
 WIEDEMANN, Albert
 WILHELM, Ludwig
 WILLIAMS, Paul Edwin
 WILLIAMSON, Brian
 WINTER, Martina
 WOMSLEY, Nicholas
 WOOF, Victoria
 WOTHERSPOON, Hugh Robert
 WRIGHT, Howard Hugh Burnby
 ZIMMERMANN, Tankred Klaus
 ZINSINGER, Norbert

Die europäische Eignungsprüfung 1995 ist nach Artikel 17 (2) VEP von dem folgenden Bewerber bestanden worden:

HARTWELL, Ian Peter

In accordance with Article 17(2) REE the following candidate was successful in the European qualifying examination 1995:

HARTWELL, Ian Peter

En vertu de l'article 17 (2) REE, le candidat suivant a été reçu à la session de 1995 de l'examen européen de qualification :

HARTWELL, Ian Peter

**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***

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Voortmans, Gilbert J.L. (BE)
3M Europe S.A./N.V.
OIPC
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem

Löschungen / Deletions / Radiations

De Kezel, Eric (BE) - cf. FR
FINA Research S.A.
Zone Industrielle C
B-7181 Feluy

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

D'haemer, Jan Constant (CH)
Clariant International Ltd.
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz 1

Kerr, Andrew (GB) - R. 102(2)a
A. Kerr AG
Finkelerweg 44
Postfach 444
CH-4144 Arlesheim BL

Dancaux, Xenia-Tamara (DE)
Clariant International Ltd.
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz 1

Salvadori, Giuseppe (IT) - R. 102(2)a
Firmenich S.A.
Département des Brevets
Case Postale 239
CH-1211 Genève 8

Löschungen / Deletions / Radiations

Gasser, François W. (CH) - cf. FR
Case Postale 337
CH-1215 Genève-Airport

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Körtel, Günther H. (DE)
C.-v.-Ossietzky-Straße 167
D-09127 Chemnitz

Dieterle, Johannes (DE)
Hermann-Trentepohl
Grosse - Bockhorni & Partner
Hainstraße 20/24
D-04109 Leipzig

Änderungen / Amendments / Modifications

Bockhorni, Josef (DE)
Herrmann-Trentepohl
Grosse - Bockhorni & Partner
Forstenrieder Allée 59
D-81476 München

Grosse, Wolfgang (DE)
Herrmann-Trentepohl
Grosse - Bockhorni & Partner
Forstenrieder Allee 59
D-81476 München

Bott-Bodenhausen, Manno (DE)
Altvaterstraße 10
D-35579 Wetzlar-Steindorf

Haußingen, Peter (DE)
Seidenbeutel 1
D-06526 Sangerhausen

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschrift:
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

Helge, Reiner (DE)
Hauptstraße 48
D-08223 Falkenstein/Vogtl.

Herrmann-Trentepohl, Werner (DE)
Herrmann-Trentepohl
Grosse - Bockhorni & Partner
Schaeferstraße 18
D-44623 Herne

Illing, Ralf (DE)
Ostrowskiweg 6
D-09127 Chemnitz

Kirschner, Klaus Dieter (DE)
Klaus D. Kirschner
Patentanwaltskanzlei
Sollner Straße 38
D-81479 München

Kleinschmidt, Michael (DE)
Vorderer Anger 268
D-86899 Landsberg

Möbus, Steffen (DE)
Leienfelsstraße 6
D-81243 München

Müller-Kappen, Thomas (DE)
Michelis & Preissner
Haimhauserstraße 1
D-80802 München

Reinhardt, Dieter (DE)
Streitbergstraße 52
D-81249 München

Specht, Peter (DE)
Herrmann-Trentepohl
Grosse - Bockhorni & Partner
Forstenrieder Allée 59
D-81476 München

Thiel, Christian (DE)
Herrmann-Trentepohl
Grosse - Bockhorni & Partner
Schaeferstraße 18
D-44623 Herne

Witzel, Werner (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Postfach 46 60
D-65036 Wiesbaden

Löschungen / Deletions / Radiations

Wisniewski, Ludwig (DE) - R. 102(1)
Oschersleber Straße 18
D-39122 Magdeburg

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Skamrits, Niels Kristian (DK)
Strandmarken 3
DK-3050 Humlebaek

Jeppesen, Finn Heiden (DK)
c/o Heiden & Höiberg AS
Nørre Farimagsgade 37
DK-1364 Copenhagen K

Änderungen / Amendments / Modifications

Heiden, Finn (DK) - cf. Jeppesen

FI Finnland / Finland / Finlande

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Lahti, Heikki (DK)
P.O. Box 60
FIN-02701 Kauniainen

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

De Kezel, Eric (BE)
BP Chemicals S.N.C.
Centre de Recherche
B.P. no 6
F-13117 Lavéra

Gasser, François W. (CH)
D 671, Lorient - Sadirac
F-33670 Créon

Änderungen / Amendments / Modifications

Lejet, Christian (FR)
8, place des Victoires
F-92600 Asnières

Lepercque, Jean (FR)
Cabinet Thibon-Littaye
11, rue de l'Étang
B.P. 19
F-78160 Marly le Roi

Ventavoli, Roger (FR)
57, Allée de la Libération
F-57100 Thionville

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Buckley, Guy Julian (GB)
Rohm and Haas (UK) Limited
European Operations Patent Dept.
Lennig House
2 Mason's Hill
GB-Croydon CR93NB

Kinrade, John (GB)
British Gas pic
Intellectual Property Department
100 Thames Valley Park Drive
GB-Reading, Berkshire RG6 1PT

Moffat, John Andrew (GB)
38 Station Road
Harborne
GB-Birmingham B17 9LY

Morgan, David James (GB)
British Gas pic
Intellectual Property Department
100 Thames Valley Park Drive
GB-Reading, Berkshire RG6 1PT

Roberts, Alison Christine (GB)
7 Comfrey Close
GB-Wokingham, Berkshire RG40 5YN

Stoole, Brian David (GB)
Geco-Prakla Technical Services Inc
Patent Department
Schlumberger House
Buckingham Gate
GB-Gatwick, West Sussex RH6 ONZ

Thornley, Rachel Mary (GB)
Glaxo Wellcome pic
Intellectual Property Department
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Welch, Joanne Ruth (GB)
5 Grove Park
Camberwell
GB-London SE5 8LT

IT Italien / Italy / Italie

Löschungen / Deletions / Radiations

Arrigucci, Mario (IT) - R. 102(2)a)
Società Italiana Brevetti SpA
Corso dei Tintori 25
1-50122 Firenze

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Gaasbeek, Jeroen (NL)
Nederlandsch Octrooibureau
P.O. Box 29720
NL-2502 LS The Hague

Léon, Alain Elie (NL)
RD-ODF
Unilever Research Laboratory
Olivier van Noortlaan 120
NL-3130 AT Vlaardingen

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN**

PT Portugal

Neue Gebührenbeträge

Mit Verordnung vom 23. August 1996¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Portugal werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Juli 1996** folgende Gebührensätze gelten:

1. Einreichung europäischer Patentanmeldungen bei INPI:

7 200 PTE Anmeldegebühr und
750 PTE Vorlagegebühr

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

7 200 PTE Anmeldegebühr (wenn die europäische Patentanmeldung nicht bei INPI eingereicht wurde),
750 PTE Vorlagegebühr und
8 200 PTE Veröffentlichungsgebühr

3. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

7 200 PTE Anmeldegebühr (wenn die europäische Patentanmeldung nicht bei INPI hinterlegt oder keine Übersetzung der Ansprüche für den vorläufigen Schutz bei INPI eingereicht wurde),

750 PTE Vorlagegebühr und
8 200 PTE Veröffentlichungsgebühr

4. Jahresgebühren:

	PTE
3. Jahr	6 300
4. Jahr	7 800
5. Jahr	10 000
6. Jahr	11 100
7. Jahr	12 600
8. Jahr	14 200
9. Jahr	15 800
10. Jahr	17 300
11. Jahr	18 900
12. Jahr	21 000
13. Jahr	23 600
14. Jahr	26 200

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES**

PT Portugal

New fee rates

By Order of 23 August 1996¹ the fees for patents have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Portugal are advised that from **1 July 1996** the following rates apply:

1. Filing of European patent applications with INPI:

PTE 7 200 filing fee and
PTE 750 presentation fee

2. Publication of translation of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

PTE 7 200 filing fee (if the European patent application has not been filed with INPI),
PTE 750 presentation fee and
PTE 8 200 publication fee

3. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

PTE 7 200 filing fee (if the European patent application has not been filed with INPI or if no translation of the claims has been filed with INPI for the purpose of provisional protection),

PTE 750 presentation fee and
PTE 8 200 publication fee

4. Renewal fees:

	PTE
3rd year	6 300
4th year	7 800
5th year	10 000
6th year	11 100
7th year	12 600
8th year	14 200
9th year	15 800
10th year	17 300
11th year	18 900
12th year	21 000
13th year	23 600
14th year	26 200

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS**

PT Portugal

**Nouveaux montants des
taxes**

Conformément à l'ordonnance du 23 août 1996¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Portugal sont informés qu'à compter du **1^{er} juillet 1996**, les montants suivants sont applicables :

1. Dépôt de demandes de brevet européen auprès de l'INPI :

7 200 PTE taxe de dépôt et
750 PTE taxe de présentation

2. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE :

7 200 PTE taxe de dépôt (si la demande de brevet européen n'a pas été déposée auprès de l'INPI),
750 PTE taxe de présentation et
8 200 PTE taxe de publication

3. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

7 200 PTE taxe de dépôt (si la demande de brevet européen n'a pas été déposée auprès de l'INPI ou si aucune traduction des revendications aux fins de la protection provisoire n'a été déposée auprès de l'INPI),

750 PTE taxe de présentation et
8 200 PTE taxe de publication

4. Taxes annuelles :

	PTE
3 ^e année	6 300
4 ^e année	7 800
5 ^e année	10 000
6 ^e année	11 100
7 ^e année	12 600
8 ^e année	14 200
9 ^e année	15 800
10 ^e année	17 300
11 ^e année	18 900
12 ^e année	21 000
13 ^e année	23 600
14 ^e année	26 200

¹ Diário I Série-B Nr. 195/1996, 2670.

¹ Diário I Série-B No. 195/1996, 2670.

¹ Diário I Série-B n° 195/1996, 2670.

15. Jahr	28 800	15th year	28 800	15 ^e année	28 800
16. Jahr	31 500	16th year	31 500	16 ^e année	31 500
17. Jahr	34 000	17th year	34 000	17 ^e année	34 000
18. Jahr	37 500	18th year	37 500	18 ^e année	37 500
19. Jahr	42 000	19th year	42 000	19 ^e année	42 000
20. Jahr	46 000	20th year	46 000	20 ^e année	46 000
5. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:		5. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:		5. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevets ou en brevets nationaux :	
7 200 PTE Anmeldegebühr, 750 PTE Vorlagegebühr und 8 200 PTE Veröffentlichungsgebühr		PTE 7 200 filing fee, PTE 750 presentation fee and PTE 8 200 publication fee		7 200 PTE taxe de dépôt, 750 PTE taxe de présentation et 8 200 PTE taxe de publication	
6. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten:		6. Registering a transfer, licences and other rights:		6. Inscription des transferts, licences et autres droits :	
12 400 PTE Übertragungsgebühr 750 PTE Vorlagegebühr		PTE 12 400 transfer fee PTE 750 presentation fee		PTE 12 400 taxe de transfert PTE 750 taxe de présentation	
Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"		Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"		Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"	
Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen II, Spalte 5, III.B, Spalte 2 und 9, IV, Spalte 3 und 10, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.		Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables II, column 5, III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, column 1, VII, column 2, and IX, column 4.		Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9 ^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux II, colonne 5, III.B, colonne 2 et 9, IV, colonne 3 et 10, VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.	


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1996, 251 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren in ABI.EPA 1996, 454 und 480.


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1996, 251, in conjunction with the information on fees payable under the PCT which was published in OJ EPO 1996, 454 and 480.


TAXES**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1996, 251 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT, publiée au JO OEB 1996, 454 et 480.